何怀文 著

商标法：

原理规则与案例讨论

TRADEMARK LAW:

LEGAL PRINCIPLES AND CASE DISCUSSIONS

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

VISIT…

LANZAROTE Caliente.com

何怀文 著

商标法：

原理规则与案例讨论

TRADEMARK LAW:

LEGAL PRINCIPLES AND CASE DISCUSSIONS

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

商标法：原理规则与案例讨论 / 何怀文著. —杭州：浙江大学出版社，2015.2

ISBN 978-7-308-14191-8

Ⅰ.①商… Ⅱ.①何… Ⅲ.①商标法—研究—中国 Ⅳ.①D923.434

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2014）第 295897 号

商标法：原理规则与案例讨论

何怀文 著

责任编辑 曾建林
封面设计 续设计
出版发行 浙江大学出版社
（杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007）
（网址：http://www.zjupress.com）
排　　版 杭州林智广告有限公司
印　　刷 富阳市育才印刷有限公司
开　　本 710mm×1000mm 1/16
印　　张 28.25
字　　数 492 千
版 印 次 2015 年 2 月第 1 版 2015 年 2 月第 1 次印刷
书　　号 ISBN 978-7-308-14191-8
定　　价 58.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式：(0571) 88925591;http://zjdxcbs.tmall.com

前　言

探究式学习

法律教学应该怎样进行？我和学生攀谈之时，吃惊地发现学生还固守高中的学习模式。他们期待老师首先讲解原理规则，然后讲解示例，布置练习题，依葫芦画瓢。这是高中数学、物理、化学的教学范式。更有甚者，不少学生仍以为法律学习就是记忆活儿。然而，法律不是文学，不是通习文字表达就可以的。社会生活更不是几何学，几个基本原理就可以解释和预测一切。这种法律教学模式容易让法律概念、法律原理规则脱离社会生活实际，让法律理性丧失赖以生存的现实根基。这种法律教育所宣称的理性，确定无疑地必将陷入“二律背反”的境地，正如康德在《纯粹理性批判》一书中所揭示的那样，面对具体的法律纠纷，学生依然会丈二和尚摸不着头脑。反而易让学生失去对法学的热情，结果是，大学教育难以培养批判思维，法律发展将会缺乏新鲜血液。

一般地说，法律是解决社会生活纠纷的学问。学习法律与其说是掌握原理规则，不如说是寻找问题的规范性解决方案。当前我国已经基本建立了中国特色社会主义法律体系，今后的法律发展重点将更多的是法律适用问题。法条规定往往高度抽象，看似简单，但要适应变化万千的当今中国，法律适用时常要求具备创造性的法律思维。如果只是被动地吸纳存储知识而不是积极地探究问题，头脑中留下的僵死法条是没有任何意义的。

而案例教学可以再现纠纷场景，逼迫学生去探究法律的深层问题，进而反思法律的适用。我认为，系统、详尽地讲解法律知识固然重要，但过多的停留于纸面的讲解反而可能抑制学生的自主学习。案例教学开初时，学生往往不适应，感觉自己被抛入了错乱的纠纷漩涡中，无计可施。然而，正是这种焦虑逼迫学生去主动思考，不再甘愿成为知识的临时存储器，不再坐等老师给出标准答案。经历几次案例讲解之后，学生们逐渐学会去尝试在具体纠纷中发现法律问题，为支持自己的主张而积极探究，从纷繁的法律规定、相关判例和法理学说中

寻找根据。这正是法律人遇到法律问题时最自然的反应。原本看似彼此孤立的法律规范，因缘案件纠纷和主动探究而呈现出生动活泼的紧密联系。这种以学生为中心、强调“知行合一”的教学方式，促使学生自觉地成为了学习的主动者，其法律智慧凭借探究的思维锻炼而自然地得到了成长。

在内容结构上，本书不求全面覆盖商标法，而力求突出阐释商标法的原理和基本规则。为此，本书首先介绍商标制度的基础知识（第一章）和商标注册申请的行政审查及注册商标的行政管理（第二章），为后续章节的案例讨论铺垫准备。而后，本书借助案例，讨论商标法的重要实体问题：商标注册的实体条件（第三章），具体包括“不违反法律”、“不具有功能性”、“具有显著性”和“区别在先商标”等内容；违法性商标抢注（第四章），主要包含“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”；“损害他人现有的在先权利”；“代理人（代表人）抢注被代理人（被代表人）商标”；“以欺骗手段或其他不正当手段取得商标注册”等内容；侵犯注册商标专用权（第五章），具体讨论“注册商标专用权”、“商标性使用”、“容易导致混淆”、“反向混淆”、“实质性违反商标许可使用合同”和“商标侵权的正当使用抗辩和在先使用抗辩”等内容；商业标志的反仿冒保护（第六章），主要包括“企业名称”、“知名商品特有名称”、“知名商品特有装潢”的反不正当竞争保护，以及“虚假宣传行为”等内容；最后是“驰名商标保护”（第七章），主要讨论驰名注册商标的反淡化保护。

在体例上，本书各章节之前通常有概括性的介绍文字，以方便读者初步了解法律概念和法律规则，铺陈讨论的背景和基础知识。这之后是编辑过的判决书。为简明起见，在忠实原判决书的基础上，本书对这些判决书进行了删减和文字编辑。由于商标法经历 2013 年修订，为方便读者，在判决书前特别罗列案件审理依据的基本法条，对比新旧商标法的有关规定。这既有利于读者研读案例时聚焦相应的法律规范，也有利于突出既有判例对我国司法实践的持续影响力。判决之后是围绕案例的“问题讨论”。为有效地理解“问题讨论”，须要先熟悉判决书。虽然全书不可避免地要分章分节，但对每一个案例，本书都试图从商标法体系的角度进行全面分析，毕竟每一个判例都是整个商标制度运行的结果。在适当之处，本书还引入国内相关判例和比较商标法资料，一是为了增加讨论的宽度和深度，二是为了说明我国和欧美等国法律的异同。

本书挑选了 26 个我在课堂上讨论过的商标法经典案例。它们多为最高人

民法院提审案例或各高级人民法院的代表性案例，如同26个大舞台，个个都是活着的商标法，客观地反映着当前我国商标制度的实际运行。高度抽象而远非自明的法律原理和规则在这些大舞台上尽情展示着各自丰富的规范内涵。本书每个案例之后的问题讨论不是要对每个纠纷给出完全正确的答案，而重点是以案件纠纷为背景，对商标法的原理规则展开深入而充分的讨论。本书所提供的讨论意见纯属个人意见，可能是正确的或部分正确的，也可能是片面的甚至错误的。案例讨论的基础是客观公开呈现的法院判决书，然而，因为种种原因，判决书只能传递有限的信息，部分案情和法院公正的考虑可能并不出现在判决书上。

受制于不完全的信息，受限于知识和能力，本书给出的讨论不敢妄称正确无疑。好在本书的目的只是通过严肃讨论来激起对商标法原理和基本规则的学术兴趣和批判性思考。实际上，对于每个典型案例，每个人都可能有不同的意见。在任何一个案例讨论课堂，这都是见惯的事实。必须肯定的是，自由争论通常是有益的，它可以让错误的主张缺陷毕现，让正确的主张魅力彰显。我们相信，正是激烈的争辩使得法律原理和规则不断地经受检验，最终成长为法律信念，也正是激烈的争辩才使它们不沦为“教条”，不丧失本真的意义。在观点的冲撞中，有更多的机会发现商标法原理规则的真义，并进而得出建设性的意见。在自由讨论中，典型案例才可以永葆生命力，其中的原理规则才能成为活着的社会治理智慧。为此，我希望本书的观点成为自由讨论洪流之中朵朵有趣的浪花。总之，本书发表的意见纯属个人教学研究的思考，目的不是给出权威答案，而是激发读者讨论问题。如果有不同意见，热烈欢迎来信来函批评指正。

本书以现行2013年修订的《商标法》为准展开，当讨论案例涉及到旧商标法时，将以加注修订年代的方式来区别。

本书涉及的主要法律文件简称表

原　　称	简　　称
中华人民共和国商标法	商标法
中华人民共和国商标法实施条例	商标法实施条例
最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释法(法释〔2002〕32号)	商标民事纠纷审理解释
最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见(法发〔2010〕12号)	商标授权确权纠纷审理意见
最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释(法释〔2007〕2号)	不正当竞争民事纠纷审理解释
最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定(法释〔2008〕3号)	注册商标、企业名称与在先权利冲突民事纠纷审理解释
最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释(法释〔2009〕3号)	驰名商标纠纷审理解释
US Lanham Act	美国兰汉姆法案
US Federal Trademark Dilution Act of 1995	美国联邦商标反淡化法案
US Trademark Dilution Revision Act of 2006	美国联邦商标反淡化修订案
Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks	欧盟协调成员国商标法指令
Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark	欧盟商标条例
Directive 2006/114/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 concerning misleading and comparative advertising	欧盟虚假宣传和比较广告规制指令
Paris Convention for the Protection of Industrial Property	巴黎公约
WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks	世界知识产权组织关于驰名商标保护条款的联合建议

目 录
CONTENTS

第一章　概述

一、商标的渊源　1

二、商标的概念　2

三、商标的分类　9

四、商标的功能　11

（一）识别商品来源　11

（二）标识商品品质　12

（三）宣传推销商品　14

五、世界商标法简史　16

六、中国商标法沿革　19

第二章　商标注册申请的行政审查和注册商标的行政管理

一、商标权取得的法律原则　22

二、商标注册申请　25

（一）自愿申请原则　25

（二）商标注册申请主体　26

（三）商标注册申请文书　27

三、商标注册申请的初步审查　34

四、商标注册申请的异议程序　35

五、商标注册申请的核准注册　37

六、注册商标的无效宣告程序　38

七、注册商标的撤销和注销 40
(一) 注册商标的撤销 40
(二) 注册商标的注销 47
(三) 注册商标撤销/注销之后 47
八、注册商标专用权的转让和许可 48

第三章 商标注册的实质性条件

一、不违反法律管制 51
(一) 商业言论规制原则 51
(二) 特殊标志使用规制 52
【案例讨论 1】 劲牌有限公司与商标评审委员会商标驳回复审行政纠纷再审案(最高人民法院行政判决书〔2010〕行提字第 4 号) 56
1. 商标注册申请的构成分析 60
2. 商标注册申请图样应作为整体审查 61
3. 商标注册申请含国家名称而有“其他不良影响” 61
(三) 有损公序良俗的标志 62
1. 欺骗性标志 62
2. 民族歧视性标志 63
3. 有害于社会主义道德风尚的标志 64
4. 其他不良影响的标志 65
(四) 地名标志 69
【案例讨论 2】 商标评审委员会与新绛县绛州澄泥砚研制所商标异议复审行政纠纷案(北京市高级人民法院行政判决书〔2011〕高行终字第 400 号) 72
1. 地名含义和其他含义并存的标志 75
二、不具功能性 76
【案例讨论 3】 Traffix Devices v. Marketing Displays, 532 U.S. 23 (2001) 77
1. 非功能性原则的基本法理 81

2. 非功能性特征和功能性特征并存 82
3. 审美价值也是功能性特征 83
三、具有显著性 85
【案例讨论4】 长沙沩山茶业有限公司与商标评审委员会等商标行政纠纷再审案(最高人民法院行政判决书〔2011〕行提字第7号) 89
1. 标志整体的显著性与显著识别部分 92
2. 固有显著性与获得显著性 95
3. 获得显著性的法律条件 95
4. 对商标注册申请图样无显著性部分的"放弃声明" 96
5. 评判获得显著性的时间点 98
6. 描述性标志核准注册后的可争议期限 99
7. 地理性描述商标误用可构成虚假宣传 99
【案例讨论5】 微亚达制笔有限公司诉上海中韩晨光文具制造有限公司等知名商品特有装潢纠纷案(最高人民法院民事裁定书〔2010〕民提字第16号) 100
1. 商品装潢的法律分类 107
2. 文字图形类商品装潢的固有显著性 108
3. 形状构造类商品装潢的获得显著性 109
4. 文字图形类商品装潢与形状构造类商品装潢之间的灰色地带 113
5. 产品外观设计的专利保护与形状构造类商品装潢的反不正当竞争保护 114
6. 依使用获得显著性的知名商品特有装潢 115
四、区别在先商标 116
(一)近似商标 121
【案例讨论6】 广东爱森食品饮料有限公司与商标评审委员会、广东鼎湖山泉有限公司商标行政纠纷案(最高人民法院行政判决书〔2012〕行提字第15号) 121
1. 商标异议程序和注册商标无效宣告程序的审查对象 125

2. “近似商标”评判与故意攀附商誉 126
3. “近似商标”评判与引证商标的显著性和知名度 128
4. “近似商标”评判所采相关公众的地域范围 128
（二）类似商品 129
【案例讨论 7】 杭州啄木鸟鞋业与商标评审委员会、七好(集团)有限公司商标争议行政纠纷案(最高人民法院驳回再审申请通知书〔2011〕知行字第 37 号) 130
1. “类似商品”评判的法律规则 138
2. “类似商品”与“关联商品” 140
3. “类似商品”个案评判与《类似商品和服务区分表》 140
4. “类似商品”个案评判与引证商标的知名度 141
5. “类似商品”个案评判与故意攀附商誉 142
6. “近似商标”并“类似商品”评判与引证商标的知名度 145
7. “近似商标”并“类似商品”评判与争议商标知名度 145
8. “类似商品”个案评判与驰名商标“跨类保护” 146
（三）商标注册延伸申请 146
【案例讨论 8】 欧普照明股份有限公司与商标评审委员会、张某商标异议复审行政案(北京市高级人民法院行政判决书作出〔2013〕高行终字第 2036 号) 147
【案例讨论 9】 苏州稻香村食品工业有限公司与商标评审委员会等商标异议复审行政纠纷案(北京市高级人民法院行政判决书〔2013〕高行终字第＊＊＊＊号) 150
1. “延伸性”商标注册申请的审查规则 152
（四）商标共存协议 154
【案例讨论 10】 山东良子自然健身研究院有限公司与商标评审委员会等商标行政纠纷案(北京市高级人民法院行政判决书〔2009〕高行终字第 141 号；并最高人民法院驳回再审申请通知书〔2011〕知行字第 50 号) 155
1. 商标共存协议当事人启动商标异议/无效宣告程序的主体资格 161

2. 商标共存协议的证据效力 163
3. 易使相关公众混淆的商标共有协议 165
4. 近似商标形成相互区分的稳定市场格局 165
5. 被代表人商标蒙代表人抢注的法律救济 166
6. 注册商标专用权行使违反诚信原则的法律后果 167

第四章 违法性商标抢注

一、不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标 170
【案例讨论 11】 蒋某与商标评审委员会商标行政纠纷上诉案(北京市高级人民法院行政判决书〔2006〕高行终字第 82 号) 171
1. “抢先注册”的规范意义 175
2. “不正当手段” 175
3. 正当手段抢先注册 177
4. 已经“使用”的商标 177
5. “已经使用”与“真实、合法的使用” 179
6. “有一定影响” 181
7. 有一定影响的“商标” 182
8. 先用商标被非法抢注的法律救济 182
二、损害他人现有的在先权利 183
【案例讨论 12】 山西康宝生物制品股份有限公司与商标评审委员会等商标行政纠纷案(最高人民法院驳回再审申请通知书〔2010〕知行字第 52 号) 188
1. 在先权利、在先权益和合法利益的区别 195
2. “注册商标申请权”? 195
3. 他人现有在先权利与他人已经使用并具有一定影响的商标 197
4. 抢先注册药品名称是“不正当手段取得注册” 198
【案例讨论 13】 丹乔有限公司与商标评审委员会等商标行政纠纷上诉案(北京市高级人民法院行政判决书〔2011〕高行终字第 374 号) 199

1. “在先权益”的构成条件 204
2. 损害他人现有在先权益：商标行政救济与民事侵权救济 205
三、代理人（代表人）抢注被代理人（被代表人）商标 206
【案例讨论 14】 重庆正通药业有限公司、商标评审委员会与四川华蜀动物药业有限公司商标行政纠纷案（最高人民法院行政判决书〔2007〕行提字第 2 号） 206
1. 代理关系中的未注册商标权益归属 215
2. 代理（代表）关系与普通业务关系的异同 217
3. 标志含药品名称的商标注册规制 217
四、欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册 218
【案例讨论 15】 李某与商标评审委员会等商标争议行政纠纷上诉案（北京市高级人民法院行政判决书〔2012〕高行终字第 583 号） 222
1. 倒卖牟利为目的的商标注册是“不正当手段取得注册” 227
2. 抢先注册政府直属事业机关已经使用的商标 228
3. 无正当理由以政府建设项目相关标志申请注册商标 229

第五章 侵犯注册商标专用权

一、注册商标专用权 230
（一）依核准商标和核定商品使用注册商标 230
（二）改变注册商标核准标志的使用行为 233
（三）改变注册商标核定商品的使用行为 237
二、商标性使用 239
【案例讨论 16】 辉瑞产品有限公司等诉江苏联环药业股份有限公司侵犯商标权纠纷案（最高人民法院民事裁定书〔2009〕民申字第 268 号） 244
1. 商标性使用 248

2. 售中混淆 253

3. 售前混淆 254

4. 售后混淆 256

三、容易导致混淆 257

【案例讨论 17】 泸州千年酒业有限公司等与四川江口醇酒业(集团)有限公司侵犯商标权纠纷案(最高人民法院民事裁定书〔2007〕民三监字第 37－1 号) 268

1. 将他人注册商标作为商品名称使用 273

2. 注册商标实际使用不是侵权成立的前提条件 273

3. 注册商标与嫌疑标志的整体比对与要部比对 273

4. 注册商标与嫌疑标志的音形义隔离比对 274

5. 注册商标排斥范围与其显著性和知名度的关系 275

6. 注册商标侵权判断与嫌疑标志的显著性和知名度 276

7. 嫌疑标志在先使用抗辩 277

8. 注册商标专用权与知名商品特有名称权益抵触 277

【案例讨论 18】 浙江蓝野酒业有限公司与百事(中国)有限公司等商标侵权纠纷案(浙江省高级人民法院民事判决书〔2007〕浙民三终字第 74 号) 279

1. 商标性使用与装潢性使用 287

2. 未攀附商誉的注册商标侵权 288

3. 正向混淆和反向混淆 289

4. 反向混淆与反向假冒 289

5. 反向混淆与注册商标的知名度和显著性 291

6. 反向混淆与损失赔偿 292

7. 注册商标实际使用与侵权损失赔偿 293

四、实质性违反商标许可使用协议 296

【案例讨论 19】 四川宜宾五粮液集团有限公司与济南天源通海酒业有限公司侵犯注册商标专用权及不正当竞争纠纷案(最高人民法院民事裁定书〔2012〕民申字第 887 号) 297

1. 商标许可合同的解释 299
2. 实质性违反商标许可协议 300
3. 实质性违反商标许可协议：违约责任与侵权责任 300
4. 经销商的不正当竞争行为 302
5. 商标权用尽原则 305
五、正当使用抗辩 306
【案例讨论20】 漳州宏宁家化公司与漳州片仔癀药业股份公司申请侵犯注册商标专用权纠纷案(最高人民法院民事裁定书〔2009〕民申字第1310号) 307
1. 正当使用抗辩与容易导致混淆 311
2. 正当使用抗辩与商标性使用 314
3. "善意方式在必要范围内" 315
4. 商品名称使用与正当使用抗辩 318
5. 指示性商标正当使用 320
六、在先使用抗辩 321
七、非商标性使用的注册商标侵权行为 323
(一) 将他人注册商标用作企业字号 323
(二) 将他人注册商标用作网络域名 332
(三) 将他人注册商标用于关键词广告 333

第六章 商业标志反仿冒保护

一、企业名称 339
【案例讨论21】 佛山高明区正野电器实业有限公司等与佛山顺德区正野电器有限公司等不正当竞争纠纷案(最高人民法院民事判决书〔2008〕民提字第36号) 339
1. 企业字号权益 346
2. 企业字号权益：人身权益与财产权益 346
3. 企业字号权益之间的抵触 350
4. 企业字号权益与注册商标权之间的抵触 352
5. 同形字号和商标之间的商誉迁移 353

二、知名商品特有名称 355
【案例讨论22】 广东长兴科技保健品公司与新疆华世丹药业公司不正当竞争纠纷案(新疆维吾尔自治区高级人民法院民事判决书〔2004〕新民三终字第18号) 356
1. “知名商品”特有名称与知名“商品特有名称” 362
2. 特有名称是具有显著特征的商品名称 365
3. 专利新产品名称不应受反不正当竞争法保护 366
4. 新产品产品宣传与品牌宣传的矛盾 367
【案例讨论23】 厦门康士源生物工程有限公司与北京御生堂生物工程有限公司等不正当竞争纠纷案(最高人民法院民事判决书〔2011〕民提字第60号) 368
1. 商品名称构成“特有名称”的显著性条件 376
三、知名商品特有装潢 376
【案例讨论24】 蒙特莎公司与费列罗公司等不正当竞争纠纷再审案(最高人民法院民事裁判书〔2006〕民三提字第3号) 377
1. 知名商品特有装潢权益的归属原则：在先知名与在先使用 387
2. 知名商品特有装潢权益的地域性 391
3. 文字图形类商品装潢的固有显著性 392
4. “使购买者误认为是该知名商品” 392
5. 知名商品特有装潢保护的期限 394
6. 注册商标专用权和嗣后知名商品特有装潢权益 394
7. 侵犯知名商品特有装潢不正当竞争行为的诉讼时效 399
8. 近似装潢商品长期市场并行经营 400
四、虚假宣传行为 400
【案例讨论25】 福建省福清大闽生物工程有限公司与福州南海岸生物工程有限公司不正当竞争案(最高人民法院民事判决书〔2000〕知终字第8号) 401
1. 虚假宣传 405
2. 比较广告 407

第七章　驰名商标反淡化保护

【案例讨论 26】　商标评审委员会与百度在线网络技术（北京）有限公司商标行政纠纷上诉案（北京市高级人民法院行政判决书〔2012〕高行终字第 1081 号）　413

1. 驰名未注册商标的跨境法律保护　422
2. 驰名注册商标的“跨类保护”　423
3. 反淡化保护的商标知名度水平　424
4. 反淡化保护的商标显著性要求　427
5. 驰名注册商标淡化侵权：减弱驰名商标的显著性　428
6. 驰名注册商标淡化侵权：贬损驰名商标的市场声誉　430
7. 驰名注册商标淡化侵权：不正当利用驰名商标的市场声誉　430
8. 驰名注册商标淡化侵权：排除事项　433

后　记　434

第一章 概 述

一、商标的渊源

人类很早就在物品上使用标志，但商标却是工业革命的产物。远古时代，中国、埃及、希腊、罗马的陶器、瓷器、砖瓦等物品上，常带有标志。但它们通常是用来表明制造者、原料产地、产品去向或产品制造时的统治者，而不表明商品的来源。

公元前 13 世纪，古印度和小亚细亚之间贸易频繁，具有商品来源识别作用的标志开始出现①。当时灯具和陶器上的标志已有现代商标的雏形。由于贸易范围超越本地，消费者和生产者无法进行面对面的直接交易。在这种情况下，如果消费者中意货物的品质而想重复购买，往往需要凭借货物上的标志来识别其来源。这是商业标志发展的客观基础。

中世纪，商业标志取得了长足发展。公元 14 到 16 世纪，欧洲逐步走出“黑暗时代”，人们开始使用各种标志。当时民众文化水平普遍低下②，绝大多数标志都是便于识别的简单图形。这一时期的标志按照其作用大致可分为三类。第一类是属人标识(personal mark)，表明人对物的占有关系。例如，住宅标记(house mark)用来表明房屋的居住使用关系。如果房屋主人是工匠，住宅标记自然会出现在他销售的物品上。

第二类是财产权标记(proprietary mark)。它直接来源于住宅标记，由房屋主人使用在自己的工具和物品上。如果丢失，主人可以“按图索骥”，要求无权占有人返还。中世纪的商人也经常使用此种标志，尤其是在运往远方销售的货物上。倘若货物中途遭遇海难或海盗，事后打捞或找回，他们就可以借助货物上的标记确定所有关系。此外，这种标识还用于动物上，甚至用于奴隶和囚犯身上。

---

① See Sidney Diamond, 'Historical Development of Trademarks' 65 Trademark Reporter 265 270 (1975).

② See Sidney Diamond, 'Historical Development of Trademarks' 65 Trademark Reporter 265 272 (1975).

第三类，也是最为重要的，是生产标识（production mark）。此类标志的使用带有强制性，用于管理和控制产品质量，便利追查责任，故又称为“管制标识”（police mark）[①]或“责任标识”（responsibility mark）。中世纪，欧洲行会兴起。行会组织严格，为查实低劣产品的生产者责任，常强制要求成员同时使用生产标记和行会标记。英国 1200 年曾颁布法律，强制面包师按照规定使用标识：“每名面包师必须在自己制作和销售的面包上附加标识，面包一旦出现缺斤短两，即可依此确定过错责任。”[②]英国 1300 年设立金匠公司，授予垄断权。为控制黄金品质，强行要求黄金制品带有下列整套标识：(1) 金匠个人标记，通常是姓名缩写；(2) 品质标记，表明金器的质量；(3) 行会标记。[③] 除用于控制产品品质之外，生产标识还用来控制商品流通的地域范围，用于分割市场，维护行会的垄断利益[④]。

现代意义的商标鹊起于工业革命。工业化大生产取代了手工制造，规模经济使得产品供给大大超过本地需求，制造商和消费者之间由此产生巨大的空间距离。另一方面，工业产品日趋复杂，厂家知悉产品的详尽信息，而消费者越来越难以凭借感官判断商品品质，双方信息严重不对称。为把自己提供的商品同竞争对手提供的区分开来，同消费者建立起信任关系，维护消费者对自己商品经验的跨时空一致性，厂家积极主动地采用商标来标识自己的商品。政治国家亦把商标保护作为正当市场竞争的基本制度。到 1946 年，美国《兰汉姆法案》以制定法的形式给“商标”下了确切的定义：“商标可以是任何文字、名称、标记、图形或者其组合，它为特定人已经使用或有真实意图使用而依法申请注册，用于识别自己的商品，区分于他人生产销售的商品，指示商品来源，无论该特定来源是否未知。”[⑤]

二、商标的概念

“商标”是商标法最基本的概念。我国商标法没有直接定义“商标”，但明文

---

① See Sidney Diamond, 'Historical Development of Trademarks' 65 Trademark Reporter 265 277 (1975).

② See Sidney Diamond, 'Historical Development of Trademarks' 65 Trademark Reporter 265 277 (1975).

③ See Sidney Diamond, 'Historical Development of Trademarks' 65 Trademark Reporter 265 277 (1975).

④ See Sidney Diamond, 'Historical Development of Trademarks' 65 Trademark Reporter 265 277 (1975).

⑤ See 15 U. S. Code § 1127.

规定了商标的法律特征。《商标法》第八条规定："任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。"《商标法》第九条同时规定："申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。"根据这两条规定，可以得出商标具有以下法律特征：第一，商标是一种识别性标志，不限于可视性标志。旧《商标法》第八条曾限定商标应由"可视性"要素构成，其规定"任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册"。新《商标法》下，可作为商标申请注册的标志不限于"可视性标志"，其可以包括"声音等"不可为视觉感知的要素。依照其开放性，气味、味道、物理表面等要素也可以作为识别商品来源的标志，申请注册商标。

第二，商标是区别商品来源的标志。《商标法》第九条指明，商标应当具有显著特征，便于识别；而第八条又强调，商标是把"自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别"的标志。可见，商标不是区别商品的标志；区别商品的标志是商品通用名称。譬如，苹果作为一类水果的名称而区别于梨。商标是用于把自己商品与"他人的商品"区别的标志。所谓"具备显著特征，便于识别"也就是便于识别"商品来源"。商标法上的"来源"(source)是指"单一"的商品或服务品质控制源。产品制造商或服务的直接提供商不一定是"来源"。产品制造商或服务提供商可能依照合同为他人制造约定品质的商品或提供符合规定条件的服务，他们作为受托人不是商品或服务的来源。经许可而使用他人商标进行特许经营，商品或服务品质由商标权人控制，譬如肯德基的连锁经营，被许可人虽然直接提供快餐服务，却不是服务来源。

商标是识别商品来源的标志，但不是消费者识别商品来源的唯一根据。商品包装装潢的各种标志、符号和图案，甚至于显著的商品外形，常常比商标更抢眼，成为相关消费者识别商品来源的线索。有研究表明，商品外包装越相近，消费者越可能认为商品来源相同，作出错误购买决定的几率更高(参见图 1-1)[①]。即便它们采用完全不同的商标，相关消费者还是可能认为其来源之间存在经济

① British Brand Group Survey New study shows similar packaging misleads shoppers(1 May 2009) available at：http：//www.britishbrandsgroup.org.uk/upload/File/BBriefing%2049.pdf

上的特殊联系（例如许可、赞助、母子公司等）（参见图 1－2）。这种容易导致消费者混淆的攀附（parasitic copying）为法律所禁止。《反不正当竞争法》第五条第（二）项对知名商品特有包装和装潢提供法律保护，禁止仿冒。但是，商品包装装潢不同于商标。商品包装装潢设计是为了最大限度地吸引消费者，常因不同的顾客群体或者大众审美趣味变迁而变化。除非长期持续一致性的使用，相关消费者不会以它们作为识别商品来源的稳定标志。

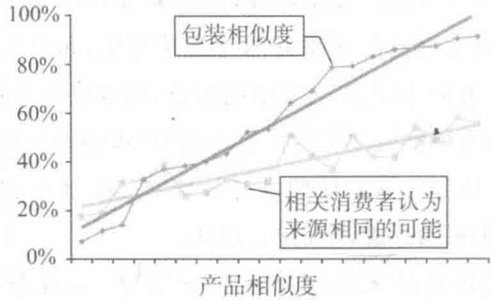


图 1－1　包装相似度与消费者混淆程度相关性调查图①



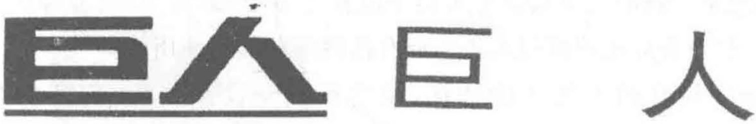
“福临门”食用油　“福宜康”食用油　　“娃哈哈”营养快线　“哈旺”营养快线

图 1－2　商品包装装潢相似而容易导致混淆示例

对于一些商品或服务，商标甚至不是消费者区别商品或服务的主要线索。消费者并不总是“按牌购物”。例如，各大银行均有注册商标，但消费者挑选银行服务时，往往依据企业名称进行选择，较少考虑银行的商标，甚至对其商标缺

① British Brand Group Survey New study shows similar packaging misleads shoppers(1 May 2009) available at：http：//www.britishbrandsgroup.org.uk/upload/File/BBriefing%2049.pdf

乏认知[①]。在嫌疑标志和注册商标均用于银行服务且近似时，法院表现出更大的宽容。例如，巨人投资有限公司诉北京银行使用“小巨人”商标侵犯其“巨人”注册商标专用权（参见图 1 - 3），法院未予以支持[②]。



注册商标第 772583 号
核定服务项目第 36 类银行等

注册商标第 772583 号
核定服务项目第 36 类银行等



北京银行“小巨人”标志使用参考图

图 1 - 3 “巨人”文字注册商标图样与北京银行“小巨人”广告参考图

第三，商标不是强制性标志，市场主体基于经营需要自主申请商标注册，取得注册商标专用权。商标识别商品来源，并不表明商品品质。国家管理商标使用行为，但这不是监督管理产品质量。工商行政管理部门通过商标管理来制止欺骗消费者的行为[③]，维护商标“信誉”[④]，维护商品来源对商品品质的控制力。如此，我国实行商标自愿注册制，由商标局统一受理、审查和核准。《商标法》第四条规定，自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得注册商标专用权的，应当向商标局申请商品商标注册。经商标局核准注册的商标为注册商标，商标注册人享有注册商标专用权，受法律保护[⑤]。注册商标的专用权以核准注册的商标和核定使用的商品为限[⑥]，注册商标权在全国范

① 芮松艳：“北京市第一中级人民法院商标行政案件审理综述（上）”，载《中国专利与商标》2014 年第 3 期，第 19 页。

② 北京市高级人民法院民事判决书〔2012〕高民终字第 1228 号。

③ 《商标法》第七条第 2 款。

④ 《商标法》第一条。

⑤ 《商标法》第三条第 1 款。

⑥ 《商标法》第五十六条。

围内有效。未注册的商标不享有注册商标专用权。如果满足特定的条件，可以享受有限的法律保护。比如未注册商标构成驰名商标的，可依照《商标法》第十三条第 2 款享受保护；在先使用并具有一定影响的商标，其权益人可以依照《商标法》第三十二条阻止他人以不正当手段抢先注册，或者依照《商标法》第五十九条第 3 款对在后注册商标人主张原有范围内的继续使用权。

商标所具有的上述法律特征，使之区别于商品名称、商品外观（trade dress）和企业名称（trade name）。商品名称指代商品，市场经营者可正当使用，不受非法限制。商品或服务如不受专利或著作权保护，则市场竞争者可自由生产和提供。基于此种充分参与市场竞争的自由，同业竞争者应有同样的自由使用相应的商品名称推销商品。但是，对于知名商品特有名称，即具有显著特征而可以识别商品来源的商品名称，《反不正当竞争法》第五条第（二）项禁止仿冒，保护特有商品名称之上的合法利益。本质上，知名商品特有名称（譬如“夏桑菊”）是描述商品特点的未注册商标。一旦特有商品名称申请注册为商标，则依照商标法享受注册商标专用权，不再依照反不正当竞争法作为权益而受法律保护。

商品外观包括商品包装、装潢、外形等，其首要作用是装饰商品，吸引消费者。商品外观是市场营销的重要手段，商家常常根据消费群体和流行趋势改换商品外观，以便引起消费者的注意，争取良好的商业印象。如果商品外观不受专利或著作权保护，其作为有效市场竞争的要素，可为市场竞争者自由使用。但是，特定商品外观或商品部分外观经过持续一致的使用，消费者可能以其作为识别商品来源的稳定线索，表彰商家商誉。根据《反不正当竞争法》第五条第（二）项，此种商品外观可能成为“知名商品特有包装、装潢”，其承载的合法利益受到法律保护。由于商品外观包含的要素皆可以作为商标的组成要素，企业也常把商品外观的要素或其要素组合申请注册商标（参见图 1 - 4）。但是，过于复杂的商品装潢，依照社会通常观念而不被作为商品来源的区分标志，不具有显著性，而不可核准注册（参见图 1 - 5）。类似于特有商品名称，商品外观要素或其组合一旦申请注册为商标，即依照商标法享有注册商标专用权，不能再依照反不正当竞争法作为权益而受法律保护。另一方面，注册商标如果用作商品外观的组成要素（参见图 1 - 6），也常不被消费者视为识别商品来源的标志，尤其该注册商标的知名度不高时。



注册商标第 11661759 号

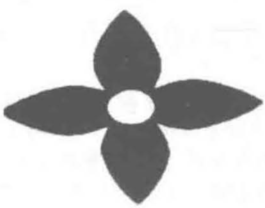


注册商标第 5497345 号

图 1-4 “阿尔卑斯及图”系列注册商标图样



图 1-5 过于复杂而不具备表示商品来源作用的标志示例①



注册商标第 1111910 号



LV 手表(四花瓣)

图 1-6 以注册商标作为商品装潢的组成要素示例

① 《商标审查标准》〔2005〕第 42 页。

企业名称识别民事主体，企业名称权以核准登记的企业名称为限。我国企业名称注册实行"分级登记管理"[①]，一个企业只准使用一个名称，在登记主管机关辖区内不得与已登记注册的同行业企业名称相同或者近似。[②] 未经核准登记的企业名称不得使用。企业名称应当由以下部分依次组成：字号(或者商号)、行业或者经营特点、组织形式[③]。并且，企业名称应当冠以企业所在地省(包括自治区、直辖市)或者市(包括州)或者县(包括市辖区)行政区划名称，除非是历史悠久、字号驰名的企业，外商投资企业或者企业名称中可合法使用"中国"、"中华"或"国际"字词的企业[④]。企业名称经核准后，企业的印章、银行账户、牌匾、信笺所使用的名称应当与登记注册的企业名称相同。[⑤] 只有这样完整而规范地使用核准登记的企业名称，才能保证通过企业名称可以正确地识别民事主体。企业名称所含行业或者经营特点、组织形式以及行政区划名称不是企业名称中的区分性标志；企业名称所含"字号"(或者商号)的区分性又相当有限——不同行政区划的企业名称可能包含完全相同的字号，冠以行政区划名称的企业名称全称才可以准确地区分不同民事主体。企业如果只使用字号，常容易导致误认混淆，法律上企业无使用核准登记的企业字号的权利。总之，"企业名称权"以核准登记的企业名称为限。擅自改变企业名称用于经营活动，主管机关可视情况给予行政处罚。作为识别民事主体的标志，企业名称权只能随企业或企业相应业务一道转让，并经主管机关核准，而不能作为"财产"独立转让。为避免民事主体混淆，企业名称也不能许可他人使用。即便商品上载有制造商或经销商的名称，也不代表它们就是商品的品质控制者，如同商标一样识别商品来源——它们完全可能经商标权人许可而制造或经销商品。另一方面，企业名称或者企业字号常被申请注册为商标(参见图1-7)，依照商标法享有注册商标专用权。企业名称或字号也常因为持续排他使用而成为识别商品来源的标志，依照《反不正当竞争法》第五条第(三)项规定而成为

---

① 《企业法人登记管理条例》第五条："经国务院或者国务院授权部门批准的全国性公司、企业集团、经营进出口业务的公司，由国家工商行政管理局核准登记注册。中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业由国家工商行政管理局或者国家工商行政管理局授权的地方工商行政管理局核准登记注册。全国性公司的子(分)公司，经省、自治区、直辖市人民政府或其授权部门批准设立的企业、企业集团、经营进出口业务的公司，由省、自治区、直辖市工商行政管理局核准登记注册。其他企业，由所在市、县(区)工商行政管理局核准登记注册。"

② 《企业名称登记管理规定》〔2012〕第六条。

③ 《企业名称登记管理规定》〔2012〕第七条。

④ 《企业名称登记管理规定》〔2012〕第七条。

⑤ 《企业名称登记管理规定》〔2012〕第二十条。

权益，享受反仿冒的法律保护。无论是上述何种情况，法律保护范围都不局限于企业名称核准登记的行政区划范围，并且保护强度随企业名称或企业字号知名度而改变，根本不同于企业名称权。可见，企业名称的主要作用是识别民事主体，享受企业名称权；注册商标的核心作用是识别商品来源，享受注册商标专用权。企业名称权和注册商标专用权虽然对象可能重叠，但法律本质不同。



注册商标 1183817 号　　　　注册商标第 6104046 号

图 1-7　企业名称申请注册成为商标图样示例

三、商标的分类

在我国，注册商标可以分为四类：商品商标；服务商标；集体商标和证明商标[①]。商品商标历史最为悠久，也最为常见，后续章节会详细阐释。服务商标的出现要比商品商标晚近。常见的服务有金融、交通、通信、教育、娱乐、餐饮、住宿等。当服务提供跨地域时，消费者不能依赖面对面的交易，服务商标对消费者识别服务来源就格外重要。随着国际贸易的深入发展，服务贸易日益受到重视。1946 年，美国《兰汉姆法案》首次列入"服务商标"(service mark)。1958 年，里斯本外交会议修改《保护工业产权的巴黎公约》也增加了服务商标保护，但并未要求对服务商标进行注册保护。1994 年，世界贸易组织成立，服务商标保护进入新的时代。《服务贸易总协议》(*General Agreement on Trade in Services*, GATS)和《货物贸易总协议》(*General Agreement on Tariffs and Trade*, GATT)、《与贸易相关的知识产权协议》(*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, TRIPS)并称世界贸易组织的三大支柱协议。TRIPS 协议所谓"与贸易相关"，包括"货物贸易"和"服务贸易"。TRIPS 协议要求对服务商标也进行注册保护。由此，在 WTO 成员范围之内，服务商标和商品商标受到同等保护。我国 1993 年修订商标法，自此明确规定

---

① 《商标法》第三条第 1 款。

“本法有关商品商标的规定，适用于服务商标”[①]。1993年7月1日，商标局正式接受服务商标注册申请。

集体商标是指“以团体、协会或者其他组织名义注册，供该组织成员在商事活动中使用，以表明使用者在该组织中的成员资格的标志”[②]。集体商标注册人通过对成员资格的控制来管控商品和服务的品质。虽然集体商标由多个集体成员使用，但因为集体商标的使用受商标注册人控制，这些集体成员所提供的商品或服务仍然是同一个品质控制源，发挥着识别商品或服务来源的作用。从这个意义来说，集体商标和商品商标并无本质不同。但是，为防止集体成员的多个市场主体假借集体商标达成反垄断协议，国家对集体商标的主体进行特别规制。《集体商标、证明商标注册和管理办法》(国家工商行政管理总局令第6号)规定，申请集体商标注册的，应当附送主体资格证明文件并应当详细说明该集体组织成员的名称和地址，提交集体商标使用管理规则，特别载明：(一) 使用集体商标的宗旨；(二) 使用该集体商标的商品品质；(三) 使用该集体商标的手续；(四) 使用该集体商标的权利、义务；(五) 成员违反其使用管理规则应当承担的责任；(六) 注册人对使用该集体商标商品的检验监督制度。该管理规则将随同集体商标一起公布。如果集体商标所有者未对集体商标的使用进行有效管理或者控制，致使使用集体商标的商品达不到相关使用管理规则的要求，

① 《商标法》第四条第2款(同《商标法》〔1993〕第四条第3款，《商标法》〔2001〕第四条第2款)。相对于商品商标，服务商标使用具有一定的特殊性。1999年3月10日国家工商总局商标局颁发《关于保护服务商标若干问题的意见》第七条规定，在下列情形中使用服务商标，视为服务商标的使用：(一) 服务场所；(二) 服务招牌；(三) 服务工具；(四) 带有服务商标的名片、明信片、赠品等服务用品；(五) 带有服务商标的账册、发票、合同等商业交易文书；(六) 广告及其他宣传用品；(七) 为提供服务所使用的其他物品。2005年12月，商标局和商标评审委员会联合制定的《商标审理标准》规定，商标使用在指定商品上的具体表现形式有：(1) 采取直接贴附、刻印、烙印或者编织等方式将商标附着在商品、商品包装、容器、标签等上，或者使用在商品附加标牌、产品说明书、介绍手册、价目表等上；(2) 商标使用在与商品销售有联系的交易文书上，包括使用在商品销售合同、发票、票据、收据、商品进出口检验检疫证明、报关单据等上；(3) 商标使用在广播、电视等媒体上，或者在公开发行的出版物中发布，以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的商品进行的广告宣传；(4) 商标在展览会、博览会上使用，包括在展览会、博览会上提供的使用该商标的印刷品以及其他资料；(5) 其他符合法律规定的商标使用形式。商标使用在指定服务上的具体表现形式有：(1) 商标直接使用于服务场所包括使用于服务的介绍手册、服务场所招牌、店堂装饰、工作人员服饰、招贴、菜单、价目表、奖券、办公文具、信笺以及其他与指定服务相关的用品上；(2) 商标使用于和服务有联系的文件资料上，如发票、汇款单据、提供服务协议、维修维护证明等；(3) 商标使用在广播、电视等媒体上，或者在公开发行的出版物中发布，以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的服务进行的广告宣传；(4) 商标在展览会、博览会上使用，包括在展览会、博览会上提供的使用该商标的印刷品及其他资料；(5) 其他符合法律规定的商标使用形式。

② 《商标法》第三条第2款。

损害消费者的，工商行政部门有权查处。

证明商标是“指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制，而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务，用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志”①。不同于集体商标，证明商标使用不表明组织与其成员的经济关系。但是，与集体商标相同，证明商标也标志单一的商品或服务品质控制源，即由注册商标权人控制商标使用人所提供商品或服务的品质。由于它们二者的法律本质类似，故其注册申请审查和行政管理相当近似。证明商标注册人自然也需要满足特定的资格条件，即《集体商标、证明商标注册和管理办法》的规定。

四、商标的功能

商标主要具有三大功能：第一，识别商品来源；第二，标识商品品质；第三，宣传推销商品。商标制度服务于商标的功能。为实现前两种功能，商标法致力于防止相关消费者混淆商品来源。这构成了商标法的主体制度。通过保护商标识别商品来源和品质的信息功能，商标制度强迫企业进行品牌竞争，促进消费者利益最大化。美国汉德法官曾说：“商标法的基本原则就是制止这种不义之举：通过误导消费者从在先使用商标的人那里篡夺交易机会。如果不遵守这一基本原则，在商标法领域内必定迷失方向。”②此外，随着社会经济的发展，商标法日益承认商标本身宣传推广商品的价值，对“驰名商标”给予反淡化保护。

（一）识别商品来源

识别商品来源是指商标为消费者提供一种简便、可信的手段，帮助相关消费者识别商品来源——商品品质的控制源。现代市场经济，工业化使得商品日趋复杂，而且同质度高。消费者购物时，难以凭借感官判断商品品质。大多数商品需要通过使用，甚至是长期的使用，才可得知商品的品质（例如商品的耐用性）。如果没有商标，外表相似的商品之间将进行“匿名”竞争，发生“劣币驱除良币”③的悲剧。生产劣质商品的企业，反而可能因为消费者的混淆而获得不正

① 《商标法》第三条第3款。

② S.C. Johnson & Son v. Johnson 116 F.2d 427 429(2d Cir. 1940).

③ 在铸币时代，当低于法定重量或者成色的铸币（“劣币”）进入流通领域之后，人们倾向于将那些足值货币（“良币”）收藏起来。久而久之，良币被驱逐，市场上流通的就只剩下劣币。

当的竞争优势，把生产优质商品的企业排挤出市场：它们一方面成本低廉，另一方面又可蒙混消费者，以优质商品同样的价格出售低质商品，获得高额利润。有了商标制度，消费者可以信赖商标而区别商品来源，通过拒绝购买来惩罚性价比不高的商家，通过重复购买来奖励产品性价比高的企业，从而促进良性市场竞争。

识别商品来源是商标最基本的功能，也是整个商标制度建构的中心。欧洲法院曾指出，"商标的核心功能是保证商标标识的产品的来源真实一致，让消费者没有混淆顾虑地把源于此的商品与源于彼的商品区别开来。欧盟条约的目的是建立不被扭曲的市场竞争环境，商标要在此制度下发挥核心功能，就必须确保所有带有同样商标的商品或服务来源于同一家对其质量负责的企业"①。

为此，商标法的主体制度安排服务于商标识别商品来源的功能。从商标注册申请的审查来看，如果申请注册的商标同他人在同种或类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或近似，容易导致相关公众混淆商品来源的，则不予核准注册。从注册商标侵权救济来看，未经商标注册人许可，在同种或类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆商品来源的，则构成侵权，必须要承担停止侵害、赔偿损害的法律责任。正是为保障商标的识别功能，法律保护注册商标专用权不限于同种商品上使用相同的商标，还延伸到同种商品使用近似商标、类似商品上使用相同或近似商标。无论被告是否主观存在过错，原被告之间是否存在直接竞争关系，原告是否因此而遭受经济损失，只要嫌疑标志使用行为容易导致消费者混淆商品来源的，就属于商标法禁止之列。

（二）标识商品品质

商标并不是空洞的符号。商标向相关消费者传递商品来源信息的同时，还传递商品的品质信息。借助商标，消费者通过拒绝购买来惩罚不良厂家，也通过购买行为来奖励诚信企业。消费者之所以购买特定品牌的商品，归根结底是信赖它们的品质。企业之所以一以贯之地使用商标，不懈地维持商品品质，是为了维护来之不易的商誉——消费者对商品品质的信赖。总之，商标之上凝结着商誉，而商标是商品品质的代名词。

商标不仅区别不同厂家提供的同种商品，而且区分同一厂家提供的不同品

---

① See Case C-10/89 HAG GF(HAG II)[1990] ECR I-3711 paras. 13-14; see also Case C-299/99 Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd [2002] ECR 2002 para. 30.

质的同种商品。商标是商家进行差异化营销(differentiated marketing)的利器，宝洁公司就是典型，它的洗衣粉就有11个品牌，中国妇孺皆知的有：强力去污的"碧浪"，价格较高；去污亦强但价格适中的"汰渍"；突出物廉价美的"熊猫"。其洗发水则有六个品牌：品位代表的"沙宣"；潮流一族的"海飞丝"；优雅的"潘婷"；新一代的"飘柔"等。

然而，准确地说，商标不担保商品质量。商标只是传递品质控制信息：同一商标所标识的商品，其质量由单一企业控制。就此，《商标法》第七条第2款规定，"商标使用人应当对其使用商标的商品质量负责"，国家通过商标管理，制止"欺骗消费者的行为"①。

为维护消费者对品牌商品的品质期待，商标法对商标的许可和转让均规定有特别限制。对于商标许可，《商标法》第四十三条要求许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量，而被许可人必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。同时，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告。如果商标使用许可未经备案，则不得对抗善意第三人。对于商标转让，《商标法》第四十二条要求转让人和受让人应当签订转让协议，共同向商标局申请核准，并且受让人应当保证使用该注册商标的商品品质。为防止"混淆"，商标注册人在同种或类似商品上注册的相同或者近似商标，应当一并转让。如果注册商标转让可能产生误认、混淆或者其他不良影响，商标局将不予核准。商标局核准注册商标转让后，予以公告；受让人自公告之日起享有注册商标专用权。

值得一提的是，商标和产品质量责任直接相关。根据《最高人民法院关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标所有人为被告提起民事诉讼的批复》(法释〔2002〕22号)②，任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上，表示其为产品制造者的企业或个人，均属于《中华人民共和国民法通则》第一百二十二条规定的"产品制造者"和《中华人民共和国产品质量法》规定的"生产者"。

① 《商标法》〔2001〕第四十五条规定，使用注册商标，其商品粗制滥造，以次充好，"欺骗消费者的"，由各级工商行政管理部门分别不同情况，责令限期改正，并可以予以通报或者处以罚款，或者由商标局撤销其注册商标。未注册商标的质量如果不一致，欺骗消费者的，法律责任也是类似。同时，《商标法》〔2001〕第四十八条规定："使用未注册商标，有下列行为之一的，由地方工商行政管理部门予以制止，限期改正，并可以予以通报或者处以罚款……(三)粗制滥造，以次充好，欺骗消费者的。"

② 2002年7月4日最高人民法院审判委员会第1229次会议通过。

（三）宣传推销商品

商标本身即有宣传推广商品的作用。中国人痴迷“中华老字号”，譬如“全聚德烤鸭”，“狗不理包子”，“泥人张彩塑”。历经百年沧桑，战争和革命，公私合营和改革开放，今日之老字号不少早已脱离开创人的家族控制，品质同百年之前并不相齐。当今的老字号已然换装为“品牌”，蕴含宣传推广商品的巨大商业价值。譬如，而今的“狗不理”是驰名的服务商标，不仅用于销售包子的餐饮服务，同时也用于销售其他各种小吃。

商标宣传推销商品的作用是指商标作为短小精悍的广告的商业价值。商标识别商品来源和标识商品品质的功能对应商标作为广告发挥的“信息功能”(informative function)；而商标宣传推广商品的功能对应于商标作为广告发挥的“说服功能”(persuasive function)①。品牌要成功，厂商不仅要投资产品品质，还要投资产品营销，建立“喜人”的品牌形象。1942 年美国费兰克福特大法官曾指出：“我们生活在符号世界之中，根据标志选购商品。商业标志是推销商品的快捷方式，引导消费者挑选他们需要的物品，或者选择他们经诱导说服而认为自己所需的东西。商标所有人利用普罗大众的这种心理倾向，采用各种手段在市场上宣扬商业标志的吸引力，通过它们向潜在消费者灌输商品相关信息，让他们感觉带有特定标志的商品就是他们所需要的。”②当今的广告宣传，通常不是简单枯燥地介绍特定品牌商品的性能，而是致力于塑造商标的公众形象，把品牌同力量、自由、青春、活力、成功等积极形象关联起来，争取消费者的认同和喜爱，从而实现市场营销的目的。

为此，1927 年美国学者 Schechter 教授提出反淡化保护理论③。他认为，商标在现代商业活动中不仅识别商品来源，而且标识令人满意的商品，刺激消费者重复购买。一旦商标与消费者喜欢的事物建立联系，商业标志本身就可以促销商品，具备独立的价值④。商标法不应该局限于防止混淆，而应该延伸到保护商标的促销功能(selling power)⑤。将商标应用于不相干的商品之上，即便不

---

① Ralph S. Brown Jr. Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols 57 YALE L. J. 1165 1167(1948) reprinted in 108 YALE L. J. 1619 1621(1999).

② Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S. S. Kresge 316 US 203 205(1942).

③ Frank I. Schechter The Rational Basis of Trade-Mark Protection 40 HARV. L. Rev. 813(1927).

④ Frank I. Schechter The Rational Basis of Trade-Mark Protection 40 HARV. L. Rev. 813(1927).

⑤ Frank I. Schechter The Rational Basis of Trade-Mark Protection 40 HARV. L. Rev. 813(1927).

引起混淆，也可损害商标权人的利益。商标所有的美誉和影响力常招徕市场竞争者“傍名牌”，其目的不是仿冒，也不是制造消费者混淆，而是利用商标符号已经取得的社会美誉度和显著性，为自己的产品打广告。例如，将“宝马”作为商标用于沙发，将“欧睐雅”（模仿“欧莱雅”）作为商标用于鞋帽。即便消费者不会因此而混淆商品来源，但是这些行为正在利用人们心目中已建立的“宝马”和“欧莱雅”的良好商业形象和显著特征。

此后，这种观点逐步为司法实践所承认。在1928年Yale Electric Corp. v. Rovertson案中，美国第二巡回上诉法院精辟地阐释道：“商标是其所有人的印章。商品带有他的标志，他就得负责。第三人使用就是借用商标所有人的声誉。如果他不能控制商品的品质，这种使用行为就会产生损害，即便借用人没有玷污商标，商标所有人的销售也没有减少——因为商誉如同颜面，代表着其创造者和拥有者，他人使用只能作为伪装的面具。”①这种损害不在于导致商品来源混淆，而在于减弱商标的显著特征和篡夺商标的美誉。到20世纪90年代，各国法律逐步承认“驰名商标”遭受的这种损害应予以法律救济。无论1995年《美国联邦反淡化法案》（*Federal Trademark Dilution Act of* 1995），还是2009年《欧盟商标条例》②，都对“驰名商标”的宣传推销功能予以保护。我国司法实践也不例外③。

同时，商标反淡化保护自提出以来，就受到强烈质疑，最有名的莫过于Brown教授在1948年《耶鲁法学杂志》上发表的《广告和公共利益：商业标志的法律保护》一文④。他认为，商标保护仍应当围绕于防止消费者的混淆，商标不

---

① See Yale Electric Corp. v. Rovertson 26 F. 2d 972 974(2d Cir. 1928)("[An owner's] mark is his authentic seal; by it he vouches for the goods which bear it; it carries his name for good or ill. If another uses it he borrows the owner's reputation whose quality no longer lies within his own control. This is an injury even though the borrower does not tarnish it or divert any sales by its use; for a reputation like a face is a symbol of its possessor and creator and another can use it only as a mask.")

② Regulations Council Regulation(EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark.

③ 参见《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕3号）；陈文煊：“反淡化理论司法适用的新发展——评‘伊利’商标异议复审行政纠纷案”，载《知识产权》2010年第6期，第189页；邓宏光：“我国驰名商标反淡化制度应当缓行”，载《法学》2010年第2期，第97页。

④ Ralph S. Brown Jr. Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols 57 YALE L. J. 1165 1167(1948). See also Laura Bradford Emotion Dilution and the Trademark Consumer 33 Berkeley Technological Law Journal 1127.

应作为“财产”来加以保护[①]。商标制度应该服务消费者福利，实现商标的信息功能（诸如商品的性能、属性、价格等等），解决生产商与消费者之间的信息不对称。耗资巨大的说服性广告让商标充满感情性刺激因素，使消费者根据虚无缥缈的品牌形象做出购买决定，冲动地购买昂贵而不必要的品牌商品[②]；或者支付额外的金钱去购买本质上相同的商品，这些都降低了市场的效率[③]。例如，品牌药和普通药的化学成分完全一样，但价格却人为地高出好几倍。而且，消费者最终还得为高昂的大规模品牌宣传买单。反淡化保护会刺激过度的品牌宣传——一种“非生产性”的社会活动。此外，反淡化保护还庥庇取得市场地位的厂商，会抑制市场竞争，减少消费者可选择的商品范围[④]。为此，反淡化保护的结果是可能降低而不是提升消费者的福利。Brown 教授认为，驰名商标反淡化保护只会鼓励经营者滥用消费者情感，促使其做出非理性选择，从而损害自身利益。

五、世界商标法简史

现代意义上的商标保护起始于英国。1783 年英国就有判例基于“欺诈”准予对仿冒（pass off）请求损害赔偿。但是，之后五十多年，商标才作为财产权利而可请求衡平禁令救济[⑤]。

首先全面实施商标制度的是法国。1857 年，法国通过《商品和货物标记法案》（*Manufacture and Goods Mark Act*）。《商品和货物标记法案》既承认商业实际使用可以获得商标专用权，也承认申请注册而产生商标专用权，虽然并未设立实质审查程序。此法历经 1890 年和 1944 年修订，最终于 1964 年废止。取而代之的新法采取单一制，只承认注册产生商标专用权。注册商标

① See Mark Lemley 'The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense' 108 YALE Law Journal 1687(1999). 李琛：“商标权还是‘符号权’？——评‘宝洁公司诉上海晨铉智能科技发展有限公司’案”，载刘春田主编《知识产权法判解研究》，法律出版社 2008 年版。

② See Frank I. Schechter The Rational Basis of Trade-Mark Protection 40 HARV. L. Rev. 813 1182(1927).

③ See Frank I. Schechter The Rational Basis of Trade-Mark Protection 40 HARV. L. Rev. 813 1171-75(1927).

④ See Frank I. Schechter The Rational Basis of Trade-Mark Protection 40 HARV. L. Rev. 813 1187-94(1927).

⑤ See Sidney Diamond Historical Development of Trademarks The Articles and Reports, 65 Trademark Reporter 265 288(1975).

如果不使用,可致商标权丧失。1992年7月,法国颁布92—597号法律,编纂《知识产权法典》,其第二部分第7卷用于规定“制造、商业及服务商标和其他显著性标记”[①]。如今的法国商标制度紧随欧盟层面的商标制度一体化。

法国商标法之外,英国商标法也具有重要的影响。英国在1905年前并没有完整的商标制度,远落后于法国。1862年8月,英国曾经颁布《商品标识法案》(*Merchandise Marks Act*),主要规制欺骗性标识。依据此法,故意模仿他人商业标志用于欺诈或者帮助他人欺诈,属于犯罪。1875年,英国通过《商标标识注册法案》(*Trade Mark Registration Act*),建立注册商标制度。1888年和1905年,英国两次修订商标法。在这之后,1938年的商标法修订意义重大,让英国商标制度可和法国比肩,并对美国和日本的商标制度产生了深远影响。根据该法案,未注册商标被侵权,不得享受损失赔偿和禁令救济,只可以提起仿冒(passing off)之诉[②]。注册商标才享有商标专用权。申请商标注册要求具有真实的使用意图。如果商标注册申请不具有真实的使用意图,或者注册后长期不使用,注册商标可被撤销,其权利行使受到限制[③]。但是,如果商标是由自创词构成并且成为驰名商标,以至于他人在不相同不类似商品上使用此标识会被误认为与商标权人存在某种联系的,则商标权人可以在不相同不类似的商品上注册防御性商标,即便无意在所注册的商品类别上使用。此外,该法案还特别规定“关联商标”(associated marks)必须一同注册,合并许可和同时转让。所谓“关联商标”是同一主体已注册或已申请注册的一组相似商标,第三人使用其中之一可能造成相关公众混淆[④]。英国《商标法》(1938)实行长达56年,中间历经多次修订。为跟随欧共体商标制度的协调进程,此法于1994年再度修订,即为英国现行商标法。

英国商标法之后,美国商标制度也具有重要影响。作为英国曾经的殖民地,美国各州早有商标保护现象。但是,美国联邦商标制度却发展缓慢。1870年,美国国会曾经通过《美利坚合众国联邦商标条例》。然而,1879年美国联邦最高法院却判决此法案违反美国宪法。法院认为,国会无权根据美国宪法第一条8款8项的专利和版权条款,制定“联邦”商标法案——因为,商标不是技术发明,也不是作品[⑤]。为此,1883年美国国会只好根据宪法第一条第8款3项的“贸易条

① 参见《法国知识产权法典》,黄晖译,郑成思校,商务印书馆1999年版。
② See Art. 2 of UK Trademark Law Act 1938.
③ See Art. 26 of UK Trademark Law Act 1938
④ See Art. 23 of UK Trademark Law Act 1938.
⑤ The Trade-Mark Cases 100 U. S. 82(1879).

款"(commerce clause)制定联邦商标法，使之与州法并行。美国现在的各州均无权制定专利法和版权法，这专属于联邦法律领域，但是各州至今仍保留有商标制度，用以补充联邦商标法。

此后，1883 年的美国联邦商标法经过 1905 年和 1946 年两次重大修订。其中，1946 年的修订影响深远，即形成为《兰汉姆法案》(*Lanham Act*)——美国联邦现行商标法。尽管此法案主要是把美国各州的商标普通法进行法典化，但是它建立了美国联邦商标注册和保护制度，授权美国专利商标局受理审查联邦商标注册申请。此法对现代商标制度发展具有重要影响。

不同于英国《商标法》，《兰汉姆法案》承认事实上的使用可以获得注册商标专用权，并且规定申请联邦商标注册需要具有使用申请注册商标的真实意图(intent of use)。根据其第四十五条规定："商标包括任何文字、名称、标记、图形或者其组合，经过特定人使用，或者为具有真实使用意图的特定人申请注册，用于识别自己的商品，区分于他人生产销售的商品，指示商品的来源，无论该来源是否未知。"《兰汉姆法案》还第一次正式承认了"服务商标"(service mark)。此法同时打破商标保护和反不正当竞争的严格界限，准许把具备显著特征的商品外观(trade dress)和产品构造(product configuration)申请注册为商标。由于商品外观和产品构造复杂，而且商家经常改换以取悦消费者审美趣味，实际注册量少，即便没有注册，它们仍旧可以通过《兰汉姆法案》第四十三条禁止虚假标注商品来源和虚假描述产品的规定，享受反不正当竞争法保护。①

20 世纪 90 年代，美国商标法又有了重大发展。1995 年，美国通过《联邦商标反淡化法案》(*Federal Trademark Dilution Act of* 1995, FTDA)，在无混淆可能的情况下，给予"驰誉商标"(famous mark)反淡化保护。这一法案有将商标财产化的倾向，使商标在一定范围之内享受类似版权的保护，故倍受批评。2006 年，美国国会修订此法，通过了《美国联邦商标反淡化修订案》(*Trademark Dilution Revision Act of* 2006)，改革商标反淡化保护制度。一方面取消"实际淡化"的法律要件，权利人只要能证明存在着"淡化之虞"，即"有可能降低驰誉商标的显著性，或者污损驰誉商标的声誉"(likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark)的情况，无论是否可能导致混淆，是否实际对驰誉商标人造成经济损失，权利人都可以得到法律救济；另一方面又限制反淡化保护，将其局限于普罗大众知晓的驰誉商标，对"利基市场"

① See 15 USC § 1125(1) (Lanham Act § 43).

(niche market)内驰名的商标不给予反淡化保护,并特别排除诸多不构成淡化的情况①。

大西洋的另外一边,欧盟在最近二十多年内加快了商标制度协调的步伐。1988 年,欧共体理事会通过《协调成员国商标法的指令》②,要求成员国于 1992 年底前修订国内法,以便协调各国商标制度。2008 年,欧盟议会和理事会重修该指令③。2009 年,欧盟理事会颁布《欧盟商标条例》④,建立"单一"的欧盟商标制度:注册为欧盟商标(community trademark)即可在欧盟区具有一致的法律效力,注册、转让、放弃或无效宣告的法律效力及于整个欧盟。值得一提的是,《欧盟商标条例》对驰名商标(mark has a reputation in the community)也赋予反淡化保护。如果在不相同类似商品(服务)上申请注册的商标与欧盟或欧盟成员国内驰名的商标相同或近似,即便没有混淆之虞,只要有可能损害驰名商标的显著性或者声誉的,或者可能不当利用驰名商标的显著性或者声誉的,都不予核准注册并禁止使用⑤。

六、中国商标法沿革

我国商标制度最早可以追溯到 20 世纪初。满清王朝长期闭关锁国,使得中国经济制度远远落后于发达国家。1904 年,清政府颁布实施《商标注册试办章程》,这是我国历史上第一部成文商标法。辛亥革命推翻清朝统治后,国民政府在 1930 年才颁布实施《商标法》和《商标法实施细则》,建立了较为全面系统的商标制度。它们是我国台湾地区"商标法"的前身。大陆当今商标制度的建设借鉴了台湾地区的"立法",自然也间接地受到了影响。

新中国成立后,民国时期的商标制度被废止。根据《国民党反动政府商标局注册商标处理办法》,民国时期注册的五万多件商标都不被承认,需要重新申

---

① Trademark Dilution Revision Act of 2006 Sec. 2.

② Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks

③ Directive 2008/95/EC of The European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks.

④ COUNCIL REGULATION(EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark.

⑤ See Art. 8(5) and Art. 9(1) (c)of Council Regulation(EC)No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark.

请，重新接受审查和清理后，方可核准注册[①]。1950 年 7 月 28 日，政务院第 43 次政务会议批准了《商标注册暂行条例》，全条例共 34 条，同年 8 月 28 日颁布。当年 9 月 29 日，中央人民政府财政经济委员会又颁行《商标注册暂行条例施行细则》。从 1950 年 9 月 4 日起，中央私营企业局商标处开始受理商标注册申请，统一开展全国商标注册工作。新中国颁行《商标注册暂行条例》是为了适应国民经济恢复时期的经济状况。无论从保护注册商标专用权来说，还是从商标申请、审查、公告、异议、注册、再审查等程序来说，都已比较完备[②]。我国现行的商标法即脱胎于此条例[③]。

1963 年，国务院颁布实施《商标管理条例》及《商标管理条例施行细则》，同时废止 1950 年《商标注册暂行条例》。从 1949 年 10 月到 1956 年底，新中国实现了从新民主主义到社会主义的转变，基本建立了社会主义经济体制。这种经济体制以高度集中为特征、以行政管理为主要机制，公有制占绝对优势。直到改革开放前，它是我国的主要经济体制。产品经济的兴起，必然伴随商品经济的萎缩，商标制度自然进入低潮。1963 年《商标管理条例》[④]带有强烈的计划经济色彩，实施商标强制注册，强调商标注册的质量监督作用。由于简单的垂直服从关系取代了复杂的市场平等竞争关系，众多法律规则变得多余。此条例共才 14 条，第一条开宗明义讲，“为了加强商标的管理，促使企业保证和提高产品的质量，制定本条例”。第三条更明确规定商标是国家管理产品质量的工具，规定“商标是代表商品一定质量的标志，工商行政机关应当会同有关部门对商品的质量进行监督和管理。”

改革开放后，第五届全国人民代表大会常务委员会于 1982 年 8 月 23 日第二十四次会议通过《中华人民共和国商标法》，次年 3 月 1 日正式生效。这是改革开放之后我国知识产权领域的第一部法律。虽然其第一条提到“为了加强商标管理”，但制度宗旨却落脚于“保障消费者和生产、经营者的利益，促进社会主义市场经济的发展”。

截至目前，该法已经过三次修订。20 世纪 90 年代初，为争取恢复关贸总协

---

① 国家工商总局商标局：“新中国商标注册与管理制度的建立和发展”，载《中华商标》2003 年第 2 期，第 12 页。

② 国家工商总局商标局：“新中国商标注册与管理制度的建立和发展”，载《中华商标》2003 年第 2 期，第 11－13 页。

③ 黄晖：《商标法》〔2001〕，法律出版社 2004 年版，第 10 页。

④ 《商标管理条例》〔1963〕根据全国人民代表大会常务委员会《关于批准法制工作委员会关于对一九七八年底以前颁布的法律进行清理情况和意见报告的决定》于 1987 年废止。

定缔约国地位,第七届全国人民代表大会常务委员会于1993年2月22日第三十次会议通过了《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》。21世纪初,为加入世界贸易组织,根据《与贸易相关的知识产权协议》的相关要求,第九届全国人民代表大会常务委员会于2001年10月27日第二十四次会议通过了《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》。但这次修订相当仓促。以后,为使商标制度符合我国市场经济发展的需要,国家工商总局2003年即启动了《商标法》的第三次修订。历经十载,2013年8月30日,第十二届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过《商标法》第三次修订,新法于2014年5月1日正式生效。

目前,我国商标制度的法律渊源主要包括:《商标法》;《商标法实施条例》;《最高人民法院关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》(法释〔2002〕1号);《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2002〕32号);《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕3号);《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》(法发〔2010〕12号)等。

此外,对未注册商标、企业名称、域名、商品外观、装潢、包装等可识别商品来源的标志,我国法律也提供了保护,主要法律法规包括:《反不正当竞争法》;《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》(法释〔2007〕2号);《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2001〕24号);《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》(法释〔2008〕3号)等。

第二章　商标注册申请的行政审查和注册商标的行政管理

我国实行商标注册制，有关行政程序是商标案例研讨的基础知识。为此，本章首先阐释商标注册申请相关的行政程序，包括商标注册申请审查程序；核准注册前的商标异议程序；不服商标局决定的复审程序；核准注册后的注册商标无效宣告程序等。此外，本章还附带讨论注册商标的行政管理问题，包括注册商标的撤销和注销，以及注册商标许可和转让的行政管理制度等。

一、商标权取得的法律原则

我国商标权取得不实行先使用原则，因为依据先使用而确定商标权归属存在显著的制度缺陷，即缺乏商事活动需要的可预期性。首先，商标使用是既成事实，常有地域局限，经使用而获得的商标权应受地域限制。一旦企业经营扩张超出本地，各地相同或类似标志的使用人之间很容易发生权益冲突。法律所作出的折中解决方案必定限制此种商标权，尽量避免由此产生的消费者混淆[①]。这样一来，企业难以充分有效地开拓全国大市场。其次，商标使用是既成事实，总限定于所使用的商品和服务，经使用而获得的商标权也就应限定于所使用的商品或服务类别之上。为此，企业难以有效地拟定经营计划，利用商标为新商品或服务开拓市场。最后，商标使用是既成事实，总限定于特定的标志。然而，商标的构成要素和商品外观的构成要素相同，同时并存在于商品之上，常常难以向竞争对手昭示权益的对象。即便商家标注"商标"或"TM"字样，也容易引起误解。倘若"冰露"矿泉水瓶贴不载明"冰露，是可口可乐公司的商标"，则在"冰露"二字右下角标注"商标"并不能清晰地表明"冰露"二字已被用作商标(参见图 2－1)。市场竞争者可以合理地认为"冰露矿物质水"或者"新冰露"是商标。上海南京

① 参见《审理反不正当竞争纠纷的司法解释》第一条第 2 款："在不同地域范围内使用相同或者近似的知名商品特有的名称、包装、装潢，在后使用者能够证明其善意使用的，不构成反不正当竞争法第五条第(二)项规定的不正当竞争行为。因后来的经营活动进入相同地域范围而使其商品来源足以产生混淆，在先使用者请求责令在后使用者附加足以区别商品来源的其他标识的，人民法院应当予以支持。"

路上，“吴良材眼镜公司”竖向店招在“吴良”二字是右下角、“材”字右上角标注注册商标的标识“®”（图 2-2），企图表明“吴良材”三字为注册商标[①]，但实际上容易使人误解“吴良”二字为注册商标，或者“材眼镜”三字是注册商标。而且，企业往往在不同时间、不同地域使用不同商标于不同商品或服务之上，不同企业也可能交错使用相同或近似标志。总之，根据商标使用而事后确定商标权，当事人需要花费巨资收集众多证据证明自己享有商标权，而市场竞争者又不能事前清楚地知道商标权的主体和权利边界。这种制度的成本显然非常高昂。



图 2-1　冰露牌矿泉水瓶贴

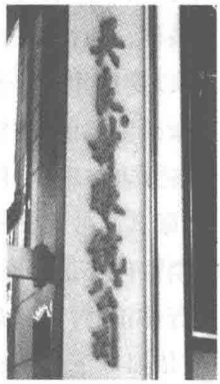


图 2-2　上海南京路吴良材眼镜公司店招

我国采用商标注册制，实行先申请原则，同时兼顾先使用人权益。先使用原则的制度缺陷可为商标注册制轻易地克服。商标注册申请作为固定的书面证据，可以清楚地表明商标权的主体，明晰地界定权利边界。通过国家常设机构的事前审查，可以有效地降低注册商标权之间的冲突。而且，一经核准注册，商标即在全国范围之内享受保护。另一方面，纯粹的商标注册制只依照商标注册申请先后确定商标权而不顾先使用者的诚信经营活动，这可能造成严重的不公平。为此，我国实行商标注册制，同时兼顾先使用人的权益。本章讨论商标注册制。对商标先用人的权益保护，将在本书第五章中详细讨论；对商业标志经使用获得之权益保护，将在本书第六章中阐释。

先申请原则意味着，对同种或类似商品上多个相同或近似的商标注册申请，核准注册先申请的商标。《商标法》第三十一条规定：“两个或者两个以上的

① 《商标法实施条例》第六十三条 使用注册商标，可以在商品、商品包装、说明书或者其他附着物上标明“注册商标”或者注册标记。注册标记包括㊟和®。使用注册标记，应当标注在商标的右上角或者右下角。

商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标；同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，不予公告。"[①]如果他人在同种或类似商品上申请注册相同或近似商标，先申请人可以通过异议程序，阻止其核准注册；如果商标局已核准注册，先注册人可以通过无效宣告程序，请求宣告该注册商标无效。被宣告无效的注册商标，注册商标专用权自始不存在。

先申请原则之下，"申请日"具有重要的法律意义。根据《商标法实施条例》第十八条规定，商标注册的申请日期以商标局收到申请文件的日期为准，以商标局受理为条件。商标注册申请手续齐备、按照规定填写申请文件并缴纳费用的，商标局予以受理并书面通知申请人；申请手续不齐备、未按照规定填写申请文件或者未缴纳费用的，商标局不予受理，书面通知申请人并说明理由。申请手续基本齐备或者申请文件基本符合规定，但是需要补正的，商标局通知申请人予以补正，限其自收到通知之日起 30 日内，按照指定内容补正并交回商标局。在规定期限内补正并交回商标局的，保留申请日期；期满未补正的或者不按照要求进行补正的，商标局不予受理并书面通知申请人。"商标局收到申请文件的日期"依照以下规则确定：当事人向商标局提交文件或者材料的日期，直接递交的，以递交日为准；邮寄的，以寄出的邮戳日为准；邮戳日不清晰或者没有邮戳的，以商标局实际收到日为准，但是当事人能够提出实际邮戳日证据的除外。通过邮政企业以外的快递企业递交的，以快递企业收寄日为准；收寄日不明确的，以商标局实际收到日为准，但是当事人能够提出实际收寄日证据的除外。以数据电文方式提交的，以进入商标局电子系统的日期为准[②]。

然而，递交日在先的商标注册申请在法律上未必就是在先申请。我国是《巴黎公约》成员国，商标法承认"优先权"，故优先权日可取代"递交日"而视为"申请日"。根据优先权事由不同，可分为"申请优先权"和"展览优先权"。《商标法》第二十五条规定，商标注册申请人自其商标在外国第一次提出商标注册申请之日起六个月内，又在中国就同种商品以同一商标提出商标注册申请的，

① 如果同一天提出申请，则依照《商标法实施条例》第十九条处理。该条规定："两个或者两个以上的申请人，在同一种商品或者类似商品上，分别以相同或者近似的商标在同一天申请注册的，各申请人应当自收到商标局通知之日起 30 日内提交其申请注册前在先使用该商标的证据。同日使用或者均未使用的，各申请人可以自收到商标局通知之日起 30 日内自行协商，并将书面协议报送商标局；不愿协商或者协商不成的，商标局通知各申请人以抽签的方式确定一个申请人，驳回其他人的注册申请。商标局已经通知但申请人未参加抽签的，视为放弃申请，商标局应当书面通知未参加抽签的申请人。"

② 《商标法实施条例》第九条第 1 款。

依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者按照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。此为“申请优先权”。

为要求优先权，外国第一次申请根据该国法律必须构成正常国内申请（regular national filing），也即是说依照该国法律足以取得申请日。至于此外国申请随后的命运如何，都不影响在后的中国申请，即便其为申请人撤回或被外国商标局驳回。为要求优先权，商标注册申请人还应当在提出商标注册申请时做出书面声明，并在三个月内提交第一次提出的外国商标注册申请文件副本，应当经受理该申请的商标主管机关证明，并注明申请日期和申请号[①]。不满足上述任一条件，视为未要求优先权。

成功主张优先权的法律效力在于，第三人在优先权期间内（即自外国第一次申请之后六个月内）的任何行为（包括商标注册申请行为，商标使用行为等）都不具有对抗享有优先权的商标注册申请的法律效力[②]。此商标申请人得根据优先权日，“就相同商品以同一商标提出商标注册申请”享受优先权，即这些商标注册申请在法律上视为优先权日（第一次商标注册申请提出之日）提出。任何人在优先权日后，在同种或类似商品之上申请注册相同或近似商标，都应当予以驳回。

“展览优先权”的法律效力类似于申请优先权。《商标法》第二十六条规定，商标在中国政府主办的或者承认的国际展览会展出的商品上首次使用的，自该商品展出之日起六个月内，该商标的注册申请人可以享有优先权[③]。为要求此种优先权，申请人应当在提出商标注册申请的时候做出书面声明，并且在三个月内提交展出其商品的展览会名称、在展出商品上使用此商标的证据、展出日期等证明文件；否则，视为未要求优先权。

二、商标注册申请

（一）自愿申请原则

我国商标法以自愿注册为原则，强制注册为例外。《商标法》第六条明确规

---

① 《商标法实施条例》第二十条。

② 《巴黎公约》第四条 B 款。

③ 《巴黎公约》第十一条仅要求成员国对展览会所展示商品的工业产权予以临时保护（temporary protection），而没有规定具体保护形式。就所展商品所涉技术发明，我国专利法采取宽限期保护模式，即合规展览不破坏专利申请的新颖性；而对于所展商品所涉商标，我国商标法采取优先权保护模式。

定，法律、行政法规规定必须使用注册商标的商品，必须申请商标注册，未经核准注册的，不得在市场销售。例如，1983 年 11 月 1 日颁布施行的《烟草专卖条例》第 16 条规定："卷烟、雪茄烟必须使用注册商标；没有注册商标的产品，不得在市场上销售。"1985 年 7 月 1 日施行的《药品管理法》对人用药品有类似规定。但是，1991 年《药品管理法》修订后，增强了药品质量管理，不再强制要求使用商标。违反《商标法》第六条规定的，根据《商标法》第五十一条，由地方工商行政管理部门责令限期申请注册，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额百分之二十以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处一万元以下的罚款。

（二）商标注册申请主体

我国商标法允许自然人、法人或者其他组织自主申请商标注册。《商标法》第四条第 1 款规定："自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得注册商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。"

法人或其他组织申请注册商标不限于其核准或登记的经营范围。2002 年修改前的《商标法实施细则》第十条曾规定："商标注册申请人的名义、章戳，应当与核准或者登记的名称一致。申报的商品不得超出核准或者登记的经营范围。"2002 年，该行政法规修订后，此项规定取消，自此法人申请注册商标不受核准或登记的经营范围限制。但这并不意味着法人或其他组织申请注册商标绝对不受经营活动的限制。我国法院明确指出："申请注册商标应以从事正当生产经营活动为需要和目的。"[①]北京市高级人民有判例指出，商标注册申请人被吊销企业营业执照，对被异议商标又不主张权益的，说明其已无实际使用被异议商标的意图，为节约社会资源，应当认定被异议商标不应予以核准注册[②]。

① 北京市高级人民法院行政判决书〔2013〕高行终字第 1618 号。

② 商标评审委员会与香奈儿股份有限公司商标行政纠纷上诉案，北京市高级人民法院行政判决书〔2013〕高行终字第 1618 号。

《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》〔2014〕第四条规定，企业被吊销营业执照但未办理注销手续，同时符合以下条件的，可以根据商标法第四条的规定，对其被异议商标不予核准注册：(1) 行政裁决作出时申请注册被异议商标企业的营业执照已经被吊销超过三年的；(2) 无证据显示被异议商标已被转让或被许可给他人使用的；(3) 申请注册被异议商标的企业未参加商标评审程序和后续诉讼程序，也未对其企业状况及被异议商标情况作出说明或提出相关主张的；(4) 被异议商标系对引证商标的复制、摹仿且两者指定使用的商品存在一定关联的。

自然人申请注册商标，情况却不同。我国商标法原本不允许自然人申请注册商标。2001年《商标法》修订后开始准许。然而，由于我国商标注册不以商标使用为前提条件，注册申请费用低廉，这催生了大批职业商标注册申请人。他们抢注、囤积商标，待价而沽。这种大规模无使用意图的商标注册申请大量地占用稀缺的商标注册申请审查资源，导致商标注册申请审查迟滞，企业难以及时获得注册商标用于商业拓展。企业往往被迫从职业商标人处高价购买注册商标，这进一步刺激无使用意图的商标注册申请行为，导致恶性循环，严重扭曲商标注册制度。为此，商标局2007年颁发《自然人办理商标注册申请注意事项》，其第四条规定："自然人提出商标注册申请的商品和服务范围，应以其在营业执照或有关登记文件核准的经营范围为限，或者以其自营的农副产品为限。"如果不满足上述条件，商标局将以违反《商标法》第四条为由，不予受理。

然而，这只能是权宜之计。从法律条文来看，我国商标法并未区别对待自然人和法人。既然法人申请注册商标未限制商品和服务范围，自然人也不应施加如此限制，除非法律明确规定限制这种自由。商标局的上述部门规章不应抵触法律规定。不言而喻，要彻底解决该问题，须要及时修订商标法。

申请商标注册，申请人可以自己提出申请，也可以委托商标代理人提出申请。但是，外国人和外国企业必须通过商标代理机构申请商标注册、办理商标事宜。《商标法》第十八条第2款规定："外国人或者外国企业在中国申请商标注册和办理其他商标事宜的，应当委托国家认可的具有商标代理资格的组织代理。"这种制度安排符合国际通例，是为了保障商标注册申请中的有效沟通，防止交流错误而致外国人权益受损，保障商标审查和有关行政事务顺利进行。

（三）商标注册申请文书

商标注册申请实行书面审查制。申请人必须提交"商标注册申请书"（参见图2-3）[①]。商标注册申请书是商标局审查的依据，也是核准后注册商标专用权保护范围的作准文件。商标注册申请等有关文件，应当打印或者印刷，既可以通过书面方式，也可以通过电子数据方式提交[②]。

---

① 商标注册申请相关表格，可以从国家工商总局商标局网站下载：http://sbj.saic.gov.cn/sbsq/。

② 《商标法》第二十二条第3款。

商标注册申请书

申请人名称(中英文)：
申请人国籍/地区：
申请人地址(中英文)：
联系人及电话：
代理机构名称：
商标申请声明：□集体商标　□证明商标
□以三维标志申请商标注册　□以颜色组合申请商标注册
□以声音标志申请商标注册
□两个以上申请人共同申请注册同一商标
要求优先权声明：□基于第一次申请的优先权　□基于展会的优先权
□优先权证明文件后补
申请/展出国家/地区：
申请/展出日期：
申请号：
申请人章戳(签字)：　代理机构章戳：　代理人签字：

下框为商标图样粘贴处。图样应当不大于10×10cm，不小于5×5cm。以颜色组合或者着色图样申请商标注册的，应当提交着色图样并提交黑白稿1份；不指定颜色的，应当提交黑白图样。以三维标志申请商标注册的，应当提交能够确定三维形状的图样，提交的商标图样应当至少包含三面视图。以声音标志申请商标注册的，应当以五线谱或者简谱对申请用作商标的声音加以描述并附加文字说明；无法以五线谱或者简谱描述的，应当使用文字进行描述；商标描述与声音样本应当一致。

商标说明：
类别：
商品/服务项目：
类别：
商品/服务项目：

图2-3　商标注册申请书样示例

商标注册申请人应当提交有效身份证件的复印件，并与申请人的名义相符①。商标注册申请提出后，可以变更。申请人要变更名义、地址、代理人，或者删减指定的商品，可以向商标局办理变更手续②。申请人也可以转让商标注册

① 《商标法实施条例》第十四条。
② 《商标法实施条例》第十七条。

申请，但必须向商标局办理转让手续[①]。

申请注册集体商标、证明商标，应当在申请书中予以声明，并提交主体资格证明文件和使用管理规则[②]。申请注册商品商标而实际用作集体商标或证明商标的，这种商标注册申请应当驳回。例如，在武夷山市桐木茶叶有限公司与商标评审委员会商标异议复审行政纠纷上诉案中[③]，正山茶叶公司于 2007 年申请注册“金骏眉”商标（参见图 2-4），指定商品项目为第 30 类茶、冰茶、茶饮料、茶叶代用品。2012 年 6 月 26 日，根据 2012 年 6 月 25 日武夷山市人民政府印发《武夷山市人民政府关于“金骏眉”商标注册工作专题纪要》（〔2012〕41 号）的精神[④]，正山茶叶公司（甲方）与武夷山市茶业同业公会（乙方）签订了《“金骏眉”商



注册商标申请第 5936208 号

图 2-4 “金骏眉”商标注册申请图样

① 《商标法实施条例》第十七条。

② 《商标法实施条例》第十三条第 6 款。

③ 北京市高级人民法院行政判决书〔2013〕高行终字第 1767 号（本案被最高人民法院选为 2013 年中国十大知识产权案件）。

④ 《武夷山市人民政府关于“金骏眉”商标注册工作专题纪要》主要内容为：“‘金骏眉’红茶的研发，是我市茶人茶企对我市红茶制作的创新提升，对我市乃至全省红茶产业发展具有重要意义，它不仅填补了中国内地市场无高端红茶的空白，而且带动了我省红茶产业的发展，‘金骏眉’已逐渐成为武夷山红茶一个至关重要、不可或缺的高端茶叶品牌。如果‘金骏眉’商标因异议注册不成功，对武夷山茶产业的发展是一大打击，武夷山茶人创建‘金骏眉’品牌的心血也将付之东流。为保护知识产权，鼓励企业创新发展，强化品牌意识，推进我市茶产业发展壮大，武夷山市人民政府、武夷山市工商行政管理局、茶业局、茶业协会等各有关人员做了大量的协调工作，多次约谈申请、异议双方，希望‘金骏眉’商标争议能够尽快得到解决，尽早得到法律保护。经多方多次调解，2012 年 6 月 25 日福建武夷山国家级自然保护区正山茶业有限公司与武夷山市茶业同业公会签订‘金骏眉’商标许可使用合同（详细内容见附件），商标注册成功后，福建武夷山国家级自然保护区正山茶业有限公司授权武夷山市茶业同业公会在商标存续期间内无偿、独占使用管理‘金骏眉’商标。我市认为福建武夷山国家级自然保护区正山茶业有限公司，是一家专业生产、出口传统正山小种红茶的支柱企业，也是武夷山市委、市政府重点扶持的农业企业之一，同时也是福建省农业产业化省级重点龙头企业。近年来，正山茶业有限公司在红茶品种研发、品牌推销、市场开发等方面做了大量卓有成效的工作，在推动全市红茶产业发展，带动周边红茶企业起到积极推动作用。因此我市人民政府综合各方情况决定同意由正山茶业有限公司申请注册‘金骏眉’商标。”

标使用许可合同》，其主要内容为："一、若甲方成功取得'金骏眉'商标(申请号5936208)专用权，在该商标有效存续期内，甲方无偿、独占许可给乙方使用。……三、甲、乙双方均为独立法人，各自独立承担法律责任；当乙方获得甲方授权后，乙方有权将'金骏眉'商标依照制定的使用标准许可给武夷山市辖区内符合要求的企业使用……"文字商标注册申请"金骏眉"初步审定公告期间受到异议，当事人不服商标评审委员会决定，最终上诉到北京市高级人民法院。终审法院审理认为，正山茶叶公司与武夷山市茶业同业公会签订《"金骏眉"商标使用许可合同》并得到当地政府的确认、支持。根据该合同，如若被异议商标获准注册，正山茶叶公司仅为名义上的商标注册人，武夷山市茶业同业公会将实际行使该商品商标的相关权利，其结果必然是使被异议商标丧失商品商标的一般性质而成为具有集体商标性质的商标。商标法明确规定注册商标的不同种类，商标注册应当按照商标法规定的商标种类和相应程序进行，不能将不同种类的注册商标混淆在一起而加以注册。因此，被异议商标"金骏眉"不应当予以核准注册。

商标注册申请书最重要的内容是表明申请注册的商标，指定该商标使用的商品或服务。申请商标注册要按照商标局编印的《类似商品和服务区分表》"按类申请"。商标识别商品或服务来源，每一个商标注册申请都必须指定使用的商品或服务。现代工业文明之下，商品和服务种类繁多；为方便商标检索、审查和管理，需要分类。国家工商总局商标局目前采用的《类似商品和服务区分表》(2013年版)，主要根据世界知识产权组织《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》(第十版)[①]并结合我国商标审查工作实践制成。它是商标注册申请行政审查的主要工具，具有重要的法律意义。

"按类申请"因第三次商标法修订而法律含义改变。《商标法》〔2001〕实行"一标一类"，即一份申请只能指定一类商品或服务。为简化程序，新《商标法》准许"一标多类"，即"商标注册申请人可以通过一份申请就多个类别的商品申请注册同一商标"。商标注册申请书中的商品或者服务项目名称应当按照商品和服务《类似商品和服务区分表》中的类别号、名称填写，包括商标或服务名称和相应的编号(例如：贝雷帽250009，帽子[头戴]250012，室内便帽250024，风

① 《尼斯协定》于1957年6月15日在法国南部城市尼斯签订，1961年4月8日生效。我国于1994年8月9日加入尼斯联盟。尼斯协定旨在建立一个共同的商标注册用商品和服务国际分类体系，并保证其实施。根据尼斯协定的国际分类，商品包括34类，服务项目包括11类，共包含一万多个商品和服务项目。

帽[服装]250027，斗笠 C250020[①]，儿童头盔 C250021），不能只填写"类似群名称"（比如：2508 帽）。如果指定使用的商品或服务未出现在《类似商品和服务区分表》，申请人应当附送对该商品或者服务的说明[②]。

商标注册申请书还应当具体界定要注册的商标。如果是可视标志，需要提供商标图样。每一件商标注册申请应当向商标局提交《商标注册申请书》一份、商标图样一份；以颜色组合或者着色图样申请商标注册的，应当提交着色图样，并提交黑白稿一份；不指定颜色的，应当提交黑白图样。商标图样应当清晰，便于粘贴，用光洁耐用的纸张印制或者用照片代替，长和宽应当不大于 10 厘米，不小于 5 厘米。商标局依照商标图样"整体"进行审查[③]，确定是否满足商标核准注册的法律条件，而注册商标专用权以核准商标和核定商品为限。例如，不指定颜色的商标图样核准注册后，如果实际使用带色的商标，可被法院认为改变注册商标显著特征，超出注册商标专用权的效力范围[④]。

对于特殊标志，申请人应当提供"商标说明"，具体界定要注册的商标。《商标法实施条例》第十三条规定，以三维标志申请商标注册的，应当在申请书中予以声明，说明商标的使用方式，并提交能够确定三维形状的图样，提交的商标图样应当至少包含三面视图。以颜色组合申请商标注册的，应当在申请书中予以声明，说明商标的使用方式。以声音标志申请商标注册的，应当在申请书中予以声明，提交符合要求的声音样本，对申请注册的声音商标进行描述，说明商标的使用方式。对声音商标进行描述的，应当以五线谱或者简谱对申请用作商标的声音加以描述并附加文字说明；无法以五线谱或者简谱描述的，应当以文字加以描述；商标描述与声音样本应当一致。如果不加以说明，商标局会将商标图样作为申请商标，由此核准的注册商标其专用权限于商标图样所示标志。

在上述法律规定之外，我国法律不承认可以通过其他方式具体界定商标注

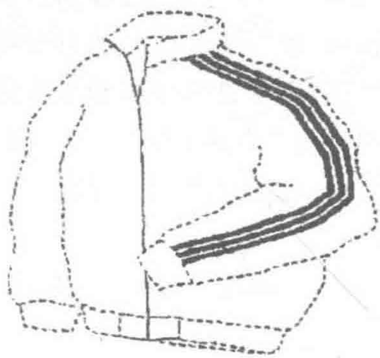
① "C"表示未进入《商标注册用商品和服务国际分类》，但属于中国常用商品。

② 《商标法实施条例》第十五条。

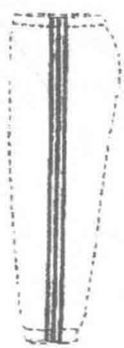
③ 长沙沩山茶业有限公司与商标评审委员会、湖南宁乡沩山湘沩名茶厂等商标行政纠纷再审案，最高人民法院行政判决书〔2011〕行提字第 7 号。最高人民法院指出，判断争议商标是否应当依据上述法律规定予以撤销时，应当根据争议商标指定使用商品的相关公众的通常认识，从整体上对商标是否具有显著特征进行判断，不能因为争议商标含有描述性文字就认为其整体缺乏显著性。

④ 参见宝马股份公司诉深圳市世纪宝马服饰有限公司等侵犯注册商标专用权及不正当竞争纠纷案，湖南省高级人民法院〔2009〕湘高法民三初字第 1 号（最高人民法院公布 2009 年中国法院知识产权司法保护十大案件之一）。

册申请的对象。在"阿迪达斯公司、商标评审委员会与晋江市纺织服装协会商标异议复审行政纠纷上诉案"中[①]，阿迪达斯公司提出的商标注册申请第3307038号（参见图2-5）为一虚线勾勒的长裤侧视图，其上有三道黑色竖杠纵向平行分布，指定使用在第25类"裤子"、"游泳裤"商品上。这其实是一个典型的"位置商标"（position mark）。阿迪达斯公司举证称，通过大规模推销使用行为，包括长期赞助各项国际国内运动赛事，持续在大部分产品上标注"三条杠"商标，相关消费者已经把"三条杠"标志与阿迪达斯公司产品相对应，使之成为商品来源标志。但是，北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院均拒绝承认商标图样中虚线勾勒的裤子形状属于商标注册申请的组成部分。两审法院都认为，阿迪达斯公司所申请的商标是整个图样，既包括实线部分，也包括虚线部分。为此，法院认为，争议商标申请不具有显著特征，应当驳回[②]。基于相同的理由，阿迪达斯公司在衣服上申请"三条杠"的商标注册申请第3307037号（参见图2-5）也被驳回。然而，我国商标法既然承认三维标志（包括产品整体外形）可注册为商标，不承认位置商标（产品部分外形）似无充足理由。位置商标本质上是描述商品本身，虽没有固有显著特征，但应承认可经过使用获得显著特征。实际上，以虚线在商标图样中表示排除保护的对象已成为各国通例。



商标注册申请第3307037号



商标注册申请第3307038号

图2-5 "三条杠"商标注册申请图样

① 北京市高级人民法院行政判决书〔2011〕高行终字第387号。

② 位置商标也常因为不具固有显著性又未取得显著性而不予注册。参见北京市第一中级人民法院〔2008〕知行初字第323号行政判决书；北京市第一中级人民法院〔2009〕知行初字第1716号行政判决书；北京市第一中级人民法院〔2011〕知行初字第1180号行政判决书。

商标图样和附加文字说明所界定的对象应是特定标志(specific mark),方可核准注册。这是注册商标专用权公示权利边界的法律要求。例如,吉百利(Cadbury)2004 年曾试图把其巧克力包装的紫色作为商标注册(参见图 2-6),其注册商标申请书载明:"如申请书所示'紫色'(潘通色号 2685C),用于指定产品的全部可视表面,或者作为指定商品表面的主色"[①]。英国上诉法院 2013 年判决认为,以紫色为主色,表明还可以包含其他多种颜色。对此,申请人并未予以充分说明,故其申请保护的对象不是"一个标志",而是不确定的若干标志及其变体。这会让市场竞争者无从了解所注册商标的保护范围。为此,法院判决驳回此商标注册申请[②]。



图 2-6 吉百利牛奶巧克力紫色包装参考图



图 2-7 透明集尘室的戴森吸尘器参考图

再如,戴森(Dyson)公司生产吸尘器,其集尘室采用透明设计,用户可以见到其中收纳的灰尘(参见图 2-7)。2002 年,戴森公司提出的商标注册申请附有如下说明:"如图所示,申请注册的标志是一个透明集尘箱,其构成真空吸尘器的部分外表面。"欧洲法院认为,戴森公司申请注册的对象是产品的特性,可以是各种形状,故不是特定的标志。如准予注册,戴森公司可获得不正当的竞争优势,禁止其他经营者制售任何带透明集尘室的吸尘器而无论其具体形状,这有违欧盟商标法[③]。

① "The colour purple(Pantone 2685C) as shown on the form of application applied to the whole visible surface or being the predominant colour applied to the whole visible surface of the packaging of the goods."

② Société des Produits Nestlé S. A. v. Cadbury UK Ltd. [2013] EWCA(Civ)1174 para. 50-52.

③ European Court of Justice Case C-321/03 Dyson Ltd. v Registrar of Trade Marks para. 37-40.

三、商标注册申请的初步审查

商标局受理商标注册申请后，根据《商标法》和《商标法实施条例》对申请进行形式和实质审查(参见本书第三章和第四章)。根据《商标法实施条例》第二十一条，商标局对符合规定或者在部分指定商品上使用商标符合规定的注册申请，予以初步审定，并予以公告；对不符合规定或者在部分指定商品上使用商标的注册申请不符合规定的，予以驳回或者驳回在部分指定商品上使用商标的注册申请，书面通知申请人并说明理由。可见，商标局审查商标注册申请可直接做出决定，无须发送《审查意见书》征询申请人答复意见后再做出决定。又根据《商标法实施条例》第二十二条，商标局对一件商标注册申请在部分指定商品上予以驳回的，申请人可以将该申请中初步审定的部分申请分割成另一件申请，分割后的申请保留原申请的申请日期。需要分割的，申请人应当自收到商标局《商标注册申请部分驳回通知书》之日起 15 日内，向商标局提出分割申请。商标局收到分割申请后，应当将原申请分割为两件，对分割出来的初步审定申请生成新的申请号，并予以公告。当然，如果商标局认为商标注册申请内容需要说明或者修正的，可以要求申请人做出说明或者修正①。申请人应当自收到商标局通知之日起 15 日内作出说明或者修正②。申请人未做出说明或者修正的，不影响商标局做出审查决定③。

对初步审查期限，旧商标法没有规定。现行《商标法》第二十八条明确规定："对申请注册的商标，商标局应当自收到商标注册申请文件之日起九个月内审查完毕，如果符合有关规定的，予以初步审定公告。"

对驳回而不予公告的商标注册申请，商标局书面通知商标注册申请人。商标注册申请人不服的，可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请"复审"。依照《商标法》第三十四条，商标评审委员会应当自收到申请之日起九个月内做出决定，并书面通知申请人；有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。当事人对商标评审委员会的决定不服的，可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。

---

① 《商标法》第二十九条。
② 《商标法实施条例》第二十三条。
③ 《商标法》第二十九条。

四、商标注册申请的异议程序

初步审定的商标注册申请在《商标公告》上公布。自公告之日起三个月，为商标注册申请异议期间[①]。在法律性质上，商标异议程序是商标审查程序的组成部分。异议程序是开放给社会公众争议注册申请的机会。初步审定只表明，没有发现可以驳回商标注册申请的理由，不等于说注册申请已经符合商标核准注册的法律条件。商标注册申请实行书面审查，是典型的单方程序，审查员所获信息依赖于申请人所提出的"商标注册申请书"，其只包含申请注册的标志图样，指定使用的商品或服务以及必要的说明。审查员几乎不了解实际市场状况，难以判断申请注册的商标在实际市场使用中，是否容易使相关消费者同市场上已经使用的标志相混淆，抑或妨害第三人的在先权利。商标注册先申请人、商标先注册人、同种或类似商品上在先使用相同或近似商标的经营者、驰名未注册商标持有人、申请日前的权利人等，均可发动异议程序，主张商标注册申请核准不符合商标法。通过引入对抗方，商标局可以获得更充分的信息，从而做出更好的行政决定。这既有利于维护在先权益，也有利于防止未来市场上消费者发生不必要的混淆。可见，商标异议程序不同于救济性的"行政复议"，其本质上是商标注册申请初审程序的自然延续，是商标注册申请审查程序的组成部分。

但并非所有人都有资格提起异议。《商标法》〔2001〕第三十条曾规定，对初步审定的商标，自公告之日起三个月内，"任何人"均可以提出异议。然而，不限制主体资格，容易导致第三人滥用异议程序，阻碍商标注册申请的正常审查。为此，《商标法》第三十三条区分商标异议理由为绝对理由和相对理由，对主体资格进行限制。具体来说，绝对理由包括《商标法》第十条、第十一条、第十二条规定，任何人都有资格据此提起异议；相对理由包括《商标法》第十三条第 2 款和第 3 款、第十五条、第十六条第 1 款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定，只有在先权利人和利害关系人才可以据此提出异议。

新商标法对商标异议的后续法律程序进行了重大修订。在《商标法》〔2001〕下，不服商标局异议裁定，当事人的法律救济类似商标复审程序。具体来说，对初步审定后公告的商标提出异议请求，商标局听取异议人和被异议人

---

① 《商标法》第三十三条。

陈述事实和理由，调查核实后做出裁定。当事人不服的，可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请“复审”，由商标评审委员会做出裁定，书面通知异议人和被异议人[①]。当事人对商标评审委员会的裁定不服的，可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉；人民法院应当通知商标复审程序的对方当事人作为第三人参加诉讼[②]。可见，《商标法》〔2001〕没把“商标异议程序”真正作为商标审查程序的组成部分。商标局被当作准司法机构，对异议请求作出“裁定”。

这样的法律程序嫁接很容易导致法律错乱。此外，《商标法》〔2001〕设立的商标异议制度过于繁复，特别表现在“裁定”的生效问题上。具体来说，在法定期限内，如果当事人对商标局做出的裁定不申请复审，或者对商标评审委员会做出的裁定不向人民法院起诉，则裁定生效。如果裁定异议成立，包括在部分指定商品上成立，则相应指定商品之上不予核准注册。如果裁定异议不能成立，则予以核准注册，发给商标注册证并予公告[③]。由此核准注册的商标，注册商标专用权自初审公告三个月期满之日起计算[④]。如果当事人不服异议裁定，在法定期限内向人民法院起诉的，则裁定不生效。但是，商标局可根据裁定结果先行依照上述规则作为，嗣后再根据法院最终结果做出调整。如果被异议商标在异议裁定生效前已经刊发注册公告，而法院最终判决异议成立（包括部分成立），则由商标局撤销原注册公告，对应核准注册的商标重新公告[⑤]，注册商标专用权依公告为准。如果法院最终判决异议不成立，商标注册申请因而应当核准注册，注册商标专用权自初审公告三个月期满之日起计算[⑥]。

对此，新商标法对商标异议程序进行了全面的改革，让商标异议程序重新回归本位，真正作为商标审查程序的组成部分。相应的，商标局对异议请求只能作出行政“决定”，后续程序以此为基点展开，整体程序设计简明合理。根据《商标法》第三十五条，对初步审定而公告的商标注册申请提出异议请求的，由

---

① 《商标法》〔2001〕第三十三条第1款。特别的，根据《商标法实施条例》〔2002〕第二十三条第4款，经异议裁定核准注册的商标，上述期限自该商标异议裁定公告之日起计算。换言之，这种情况下，即异议裁定公告之日视为通知之日。

② 《商标法》〔2001〕第三十三条第2款。

③ 《商标法》〔2001〕第三十四条第2款。

④ 《商标法》〔2001〕第三十四条第3款。

⑤ 《商标法实施条例》〔2002〕第二十三条第2款。

⑥ 自该商标异议期满之日至异议裁定生效的期间，对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或者近似的标志的行为不具有追溯力；但是，因该使用人的恶意给商标注册人造成的损失，应当给予赔偿。参见《商标法实施条例》〔2002〕第二十三条第3款。

商标局听取异议人和被异议人陈述事实和理由。经调查核实后，商标局自公告期满之日起十二个月内做出是否准予注册的决定，并书面通知异议人和被异议人；有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长六个月。一旦商标局认定异议不成立，即发生效力，由商标局核准注册，发给商标注册证，并予公告。如果异议人不服，则只能对已经核准注册的商标提出无效宣告请求，即依照《商标法》第四十四条或第四十五条向商标评审委员会请求宣告注册商标无效[①]。

另一方面，如果商标局认定异议成立，则做出不予注册的决定。本质上，这就是驳回注册申请。商标申请人（被异议人）不服的，则应寻求"商标复审程序"救济：被异议人可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审；商标评审委员会应当自收到申请之日起十二个月内做出复审决定，并书面通知异议人和被异议人。如有特殊情况需要延长期限，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长六个月。如果被异议人对商标评审委员会的决定不服，可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉，人民法院应当通知异议人作为第三人参加行政诉讼[②]。经过这一法律程序，如果最终决定或判决推翻商标局的决定，认为异议不成立，则被异议商标注册申请应予核准注册，注册商标专用权自初步审定公告三个月期满之日起计算；然而，自该商标公告期满之日至准予注册决定做出前，对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或者近似的标志的行为不具有追溯力[③]。但这有例外：该使用人的恶意行为给商标注册人造成的损失的，应当负担赔偿责任[④]。

五、商标注册申请的核准注册

异议期届满而无异议，或者商标局裁定异议不成立，商标注册申请应予核准注册。无论何种情况，注册商标专用权的取得时间都自初步审定公告三个月期满之日起计算。

注册商标的有效期为十年，自核准注册之日起计算[⑤]。注册商标有效期满，

---

① 《商标法》第三十五条第2款。

② 《商标法》第三十五条第3款。

③ 《商标法》第三十六条第2款。

④ 《商标法》第三十六条第2款。

⑤ 《商标法》第三十九条。

需要继续使用的，应当在规定的时间内办理续展手续。根据《商标法》第四十条，商标注册人应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续；在此期间未能办理的，应当在六个月的宽展期内办理，否则注册商标予以注销。每次续展注册的有效期为十年，自该商标上一届有效期满次日起计算。商标局会对续展注册的商标予以公告。

六、注册商标的无效宣告程序

商标核准注册，不具有绝对效力，而只有推定效力。注册商标可经无效宣告程序而被宣告为无效，注册商标专用权视为自始即不存在[①]。

新商标法生效之前，我国商标法没有采用注册商标“无效宣告”的术语，而采用“商标争议”的表述。二者是同义语。对商标争议，《商标法》〔2001〕第四十一条规定有绝对理由和相对理由。其中，《商标法》〔2001〕第四十一条第 1 款是绝对理由，对请求人主体资格和请求时间没有限制。该款规定：“已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。”最高人民法院认为，“违反商标法第十条、第十一条、第十二条规定”和“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”并列，这些行为都是损害了公共秩序或公共利益，或者妨碍了商标注册管理秩序[②]。所以，商标局可以直接依照职权撤销商标注册，其他单位或个人可以请求商标评审委员会撤销商标注册，且无时间限制。

新商标法对本款进行了补充性修订，区别了由商标局和商标评审委员宣告注册商标无效的两种不同法律程序。商标局宣告注册商标是单方程序。《商标法》第四十四条第 2 款规定，商标局做出宣告注册商标无效的决定，应当书面通知当事人。当事人对商标局的“决定”不服的，可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请“复审”。商标评审委员会应当自收到申请之日起九个月内做出决定，并书面通知当事人。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。当事人对商标评审委员会的决定不服的，

① 《商标法》第四十七条。

② 常州诚联电源制造有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、常州市创联电源有限公司商标行政纠纷案，最高人民法院〔2006〕行监字第 118—1 号。

可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。

与商标局宣告注册商标无效不同，商标评审委员会宣告注册商标无效是依照请求启动的双方程序。《商标法》第四十四条第3款规定，其他单位或者个人请求商标评审委员会宣告注册商标无效，商标评审委员会收到申请后，书面通知有关当事人，并限期提出答辩。自收到申请之日起九个月内，商标评审委员会应当做出“裁定”，维持注册商标或宣告注册商标无效，并书面通知当事人。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。当事人对商标评审委员会的裁定不服的，可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉，商标裁定程序的对方当事人经法院通知应当作为第三人参加诉讼。

《商标法》〔2001〕第四十一条第2款和第3款规定了宣告注册商标无效的“相对事由”，对主体资格和争议期限都设有法律限制。最高人民法院认为，这两款都涉及商标注册损害“特定权利人”的民事权利，为尊重权利人的意志和督促权利人及时维权，采取不告不理原则并规定五年期限，限制请求人须为商标所有人或利害关系人[①]。具体来说，根据《商标法》〔2001〕第四十一条第2款规定，如果其他商标所有人或者利害关系人认为，已经注册的商标违反商标法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条规定的，可在商标注册之日起五年内，请求商标评审委员会裁定撤销之；“对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制”。同条第3款规定，“对已经注册的商标有争议的，可以自该商标经核准注册之日起五年内，向商标评审委员会申请裁定”。该款所谓“对已经注册的商标有争议”是指“在先申请注册的商标注册人认为他人在后申请注册的商标与其在同一种或者类似商品上的注册商标相同或者近似”[②]。可见，一般而言，商标核准注册五年后，注册商标专用权归于稳定，学理上称之为“不可争议性”(incontestability)。这不同于专利无效宣告制度，从专利授权公告之日，任何人都可以请求专利复审委员会宣告其无效，并无时间期限。然而，注册商标代表市场秩序。商标核准注册后经过五年时间，经使用可以形成稳定的市场秩序。这时，注册商标权人的利益和消费公众的利益具有更高的社会价值，故需要限制争议期限。

---

① 常州诚联电源制造有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、常州市创联电源有限公司商标行政纠纷案，最高人民法院〔2006〕行监字第118—1号。

② 《商标法实施条例》〔2002〕第二十九条。

对“相对事由”的注册商标无效宣告，新商标法基本延续《商标法》〔2001〕的制度安排，但在实体和程序两方面都有调整。在实体方面，《商标法》第四十五条规定，已经注册的商标，如果违反《商标法》第十三条第2款和第三款、第十五条、第十六条第1款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，在商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。在程序方面，相对事由和绝对事由并无本质不同，只是审理期限有所延长。具体来说，商标评审委员会收到宣告注册商标无效的请求后，应当书面通知有关当事人，并限期提出答辩。自收到请求之日起十二个月内，商标评审委员会应当裁定，并书面通知当事人。如有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长六个月。审查过程中，如果确定所涉在先权利必须以人民法院正在审理或者行政机关正在处理案件的结果为依据，商标评审委员会可以决定中止审查，直到中止原因消除后再恢复审查程序。如果当事人对商标评审委员会的裁定不服的，可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉，商标裁定程序的对方当事人经法院通知应当作为第三人参加诉讼。

注册商标宣告无效后，注册商标专用权自始无效。但为保护既定的法律秩序，其追溯力受到严格限制。根据《商标法》第四十七条第2款[①]，宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力；但因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。

七、注册商标的撤销和注销

（一）注册商标的撤销

注册商标可因不当使用或长时间持续不使用又无正当理由而为商标局撤

① 这是商标法2013年修订的新加条款。《商标法实施条例》〔2002〕第三十六条有过类似规定如下：“有关撤销注册商标的决定或者裁定，对在撤销前人民法院作出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定，工商行政管理部门作出并已执行的商标侵权案件的处理决定，以及已经履行的商标转让或者使用许可合同，不具有追溯力；但是，因商标注册人恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。”

销。被撤销的注册商标，由商标局予以公告，注册商标专用权自公告之日起终止[①]。

注册商标可因不当使用而被撤销。注册商标专用权以核准注册的商标和核定使用的商品为限。注册商标需要变更注册人的名义、地址或者其他注册事项的，都应当向商标局提出变更申请[②]。否则，可能被撤销。《商标法》第四十九条规定，商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。《商标法》〔2001〕第四十四条曾规定，自行转让注册商标也属于注册商标不当使用行为，可作为注册商标撤销的理由。这显然不合理。商标法已然明确规定，转让注册商标须要经商标局批准，并进行公告，受让人自公告之日起享有注册商标专用权。所以，“自行转让注册商标”不过是签订转让合同而未履行，并不违反法律。而且，“自行转让注册商标”不是把注册商标使用到商品或服务上的商标使用行为，无所谓使用不合乎法律。为此，新商标法不再以“自行转让注册商标”作为注册商标撤销的理由。

注册商标也可因长时间持续不使用且又无正当理由而被撤销。“注册商标长期搁置不用，该商标不仅不会发挥商标功能和作用，而且还会妨碍他人注册、使用，从而影响商标制度的良好运转”[③]，故长时间持续不使用的注册商标应予撤销。《商标法》〔2001〕第四十四条第(四)项曾规定，注册商标连续三年停止使用的，由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标[④]。这显然过于概括。《商标法》第四十九条第2款则更具体地规定：“注册商标……没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。”

何谓“没有正当理由连续三年不使用”？《商标法实施条例》第六十七条规

---

① 《商标法》第五十五条第2款。

② 《商标法》第四十一条。

③ 法国卡斯特兄弟股份有限公司与商标评审委员会、李道之商标撤销复审行政纠纷案，最高人民法院行政裁定书(2010)知行字第55号。

④ 《商标法实施条例》〔2002〕第三十九条规定：“任何人可以向商标局申请撤销该注册商标，并说明有关情况。商标局应当通知商标注册人，限其自收到通知之日起两个月内提交该商标在撤销申请提出前使用的证据材料或者说明不使用的正当理由；期满不提供使用的证据材料或者证据材料无效并没有正当理由的，由商标局撤销其注册商标。”“使用的证据材料”包括商标注册人使用注册商标的证据材料和商标注册人许可他人使用注册商标的证据材料。

定，下列情形属于商标法第四十九条规定的正当理由：（一）不可抗力；（二）政府政策性限制；（三）破产清算；（四）其他不可归责于商标注册人的正当事由。那么，又何谓"连续三年不使用"呢？尽管现行商标法采用"连续三年不使用"的表述，而《商标法》〔2001〕第四十四条（四）采用"连续三年停止使用"的表述，二者所谓的"使用"应具有相同的内涵。最高人民法院曾一度认为，《商标法》〔2001〕第四十四条（四）规定的"使用"应该是"在商业活动中对商标进行公开、真实、合法的使用"；判断商标使用行为合法与否，不应只依据商标法及其配套法规。对于违反法律法规强制性、禁止性规定的生产经营活动中的商标使用行为，也不应该认定其法律效力，否则可能鼓励、纵容违法行为①。但最高人民法院嗣后明确，这是针对案件具体情况作出的法律意见②。2012 年，在"法国卡斯特兄弟股份有限公司与商标评审委员会、李道之商标撤销复审行政纠纷案"中，最高人民法院又提出，《商标法》〔2001〕第四十四条第（四）项的立法目的在于"激活商标资源，清理闲置商标，撤销只是手段，而不是目的……只要在商业活动中公开、真实地使用了注册商标，且注册商标的使用行为本身没有违反商标法律规定，则注册商标权利人已经尽到法律规定的使用义务，则不宜认定注册商标违反该项规定"③。为此，只要有证据表明，商标注册人在商业活动中对争议商标进行了"公开、真实"的使用，则不属于商标法第四十四条第（四）项规定的连续三年"停止使用"的情况，不问有关经营活动是否违反商标法以外的法律。本案中，最高人民法院判决认为，争议注册商标人使用争议商标有关的其他经营活动是否违反进口、销售等方面的法律规定，不属于商标法第四十四条第（四）项的调整范围。

所谓"公开、真实地使用"是指注册商标向消费者昭示识别商品来源的功能，仅有注册商标转让或许可使用合同，不能证明注册商标不是"停止使用"。最高人民法院 2010 年颁行的《商标授权确权纠纷审理意见》第 20 条第 2 款规定："没有实际使用注册商标，仅有转让或许可行为，或者仅有商标注册信息的公布或者对其注册商标享有专有权的声明等的，不宜认定为商标使用。"在（新加坡）健康第一有限公司与商标评审委员会商标行政纠纷上诉案（简称"GNC

---

① 云南滇红药业集团有限公司与汕头市康王有限公司、国家工商行政管理总局商标评审委员会商标行政撤销行政纠纷案，最高人民法院行政裁定书〔2007〕行监字第 184—1 号。

② 奚晓明主编：《最高人民法院知识产权审判案例指导》（第一辑），中国法制出版社 2008 年版。

③ 法国卡斯特兄弟股份有限公司与商标评审委员会、李道之商标撤销复审行政纠纷案，最高人民法院行政裁定书（2010）知行字第 55 号。

案")中[①]，北京富乐经济开发公司(简称"富乐公司")在注册涉案商标后，许可物资集团公司使用涉案注册商标，双方在1999年又签订注册商标转让合同。北京高级人民法院审理认为，这些行为仅是许可人与被许可人或转让人与受让人之间的行为，不具有面向消费者昭示商标的标识功能，不能证明商标权人使用了涉案注册商标。又，物资集团公司提供了其与广告公司签订的广告制作合同。但北京市高级人民法院指出，物资集团公司未提交相关证据证明该合同已实际履行，故不能证明涉案注册商标用于广告宣传。

又所谓公开、真实使用"注册商标"是指实际使用的商标未改变核准商标的显著特征并且用于核定商品之上。未在核定商品上使用注册商标，不属于使用"注册商标"。在"GNC案"中，富乐公司1996年提出第1129187号"GNC"商标的注册申请，1997年获核准注册，核定使用商品为第30类中的"非医用营养鱼油"。后来，物资集团公司受让取得涉案注册商标专用权，并委托他人制作"GNC宣传单"、"GNC包装盒"、"GNC手拎袋"等宣传品，但印有"GNC"标识的包装盒、手拎袋均用到蜂蜜等产品上。北京市高级人民法院审理认为，这些使用不在涉案注册商标核定的商品"非医用营养鱼油"上，不是商标法意义上的使用注册商标。为此，法院认为这些使用不足以证否"注册商标连续三年停止使用"。但是，如果注册商标用于与核定商品类似的商品上，也可构成使用注册商标。例如，在联合利华有限公司与商标评审委员会、刘伟商标撤销复审行政纠纷案(简称"鐵力士案")中，刘伟1996年申请注册"TINIT鐵力士"商标，1997年核准注册(参见图2-8)，核定商品项目为第3类消毒肥皂、洗面奶、浴液、抑菌洗手剂、化妆品、清洁制剂、厕所清洗剂、香料、工业用香料、化妆品用香料。2007年，联合利华公司以涉案注册商标连续三年停止使用为由请求商标局撤销。但是，刘伟提出证据，在2006年12月29日全国发行的《化妆品报》上，登载有铁力士国际(中国)有限公司所作"LISHIX鐵力士"商标广告。该广告左上



注册商标第1092823号

图2-8　"鐵力士TINIT"注册商标图样

① 北京市高级人民法院行政判决书[2006]高行终字第78号。

方标注有“LISHIX 鐵力士”标识，其下方标注有“诚招全国各地区总代理”，广告中刊登有洗发乳、精华素、发膜、发蜡、啫喱水商品的图片，商品包装上使用“LISHIX 鐵力士”标识；广告右下方标注有“鐵力士；商标注册证：第 1092823 号”以及“中国专利(瓶形设计)编号 200630074990.0”；广告下方标注有“诚聘营销总监、省区经理、地区分销员、促销理货员”；广告底端标注有“中国制造商：澳思美日用化工(广州)有限公司”“中国制造基地：广州市经济开发区锦绣路 1 号”。北京市第一中级人民法院审理认为，涉案注册商标核定使用的“消毒肥皂、洗面奶、浴液、抑菌洗手剂、化妆品”商品在功能用途、生产销售渠道、消费对象等方面相近，并且在《类似商品和服务区分表》中被划为相同或类似群组，属于类似商品，因此涉案注册商标在“洗发液”商品上的使用可以视为在“消毒肥皂、洗面奶、浴液、抑菌洗手剂、化妆品”上的使用①。

实际使用的商标改变注册商标的显著特征，也不属于使用“注册商标”。例如，在“鐵力士案”中，北京市第一中级人民法院认为，根据中国公众的认读习惯，涉案注册商标“TINIT 鐵力士”的主要识别部分为汉字部分“鐵力士”，故 2006 年 12 月 29 日《化妆品报》上虽然只出现涉案注册商标的汉字部分，且其中“鐵”字有简体和繁体的区别，但涉案注册商标的主要部分和显著特征并未发生变化，该广告又列明涉案注册商标的注册号，故此种使用虽然不规范，但仍应当视为使用涉案注册商标②。然而，北京市高级人民法院审理后持不同意见，认为《化妆品报》刊登的广告使用中文“鐵力士”和英文“LISHIX”的组合，虽使用了涉案注册商标的中文部分，但涉案注册商标“TINIT”英文部分亦为其显著识别部分。广告使用的“LISHIX 鐵力士”商标与涉案注册商标“TINIT 鐵力士”差异较大，即使标注涉案注册商标的注册号，亦不能视为使用涉案注册商标③。

可惜“鐵力士案”未提出具体的法律原则。最高人民法院 2010 年颁行的《商标授权确权纠纷审理意见》第 20 条第 2 款也只规定“实际使用的商标与核准注册的商标虽有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用”。但何谓“未改变其显著特征”却不知如何判断。实际上，这一法律意见来自于《巴黎公约》第 5 条第 C 款第(2)项，其规定商标权人所使用商标与注册标

① 北京市第一中级人民法院行政判决书〔2012〕一中知行初字第 2112 号。

② 北京市第一中级人民法院行政判决书〔2012〕一中知行初字第 2112 号。

③ 谢甄珂：“对商标部分要素进行使用的性质认定——评析联合利华有限公司与商标评审委员会、刘伟商标撤销复审行政纠纷案”，载《中国知识产权报》2014 年 5 月 16 日第 7 版(作者单位：北京市高级人民法院)。

志要素存在差异，但未改变注册标志的显著特征的，巴黎公约成员国不应当以此作为无效宣告理由，并不得因此减损对注册商标的法律保护。为此，我们可以参考其他国家是如何适用"未改变注册标志的显著特征"的。

对应《巴黎公约》的上述原则，美国商标法承认"商标扣连规则"（tacking doctrine），其适用条件极其严格[①]。美国联邦第九巡回上诉法院曾指出，"前后两个商标必须具有相同、连续的商业印象，在后商标不应实质性地不同于在先商标或者改变在先商标的特征"，这种在先商标的使用在法律上才可视为是在后商标的使用[②]。美国联邦第九巡回上诉法院曾经判定，标志"The Movie Buff's Movie Store"之先使用不能视为嗣后标志"moviebuff. com"的使用[③]；标志"ROXY"之使用不能视为嗣后标志"QUIKSILVER ROXY"的使用[④]。

欧盟法院遵循类似的法律原则。例如 2013 年 Colloseum Holding AG v. Levi Strauss & Co 案中，李牌牛仔裤的商标权人获准注册一个位置商标（posision mark），表现为牛仔裤左后裤兜左上角的红色矩形及"LEVI'S"文字（注册商标 A）（参见图 2－9）。同时，该商标权人还取得注册商标 B（参见图 2－9），其与注册商标 A 的唯一差别就是不含文字。在商标注册申请书上，申请人承认红色矩形位置商标本身不具有固有显著性，但因注册商标 A 长期使用而使得红色矩形位置商标获得显著性。被告销售的牛仔裤左后裤兜上，在相应的位置有如注册商标 B 一样的红色矩形标志。如果注册商标 B 有效，则被告行为构成在同种商品上使用相同标志，依照《欧盟成员国商标法协调指令》第五条第 1 款（a），当然构成侵权，商标权人无须证明被告行为容易使相关公众混淆商品来源[⑤]。然而，被告抗辩称，注册商标 B 未曾使用过，应该撤销，故侵犯注册商标权不成立。欧盟法院审理认为，注册商标 A 的使用亦构成注册商标 B 的使用，注册商标 B 因此而合法有效，可作为权利基础起诉被告侵犯注册商标权[⑥]。之所以注册商标 A 的使用可以视作注册商标 B 的使用，是因为二者具有相同、连续的商业印象。

---

① See One Indus. LLC v. Jim O'Neal Distrib. 578 F. 3d 1154 1160(9th Cir. Cal. 2009).

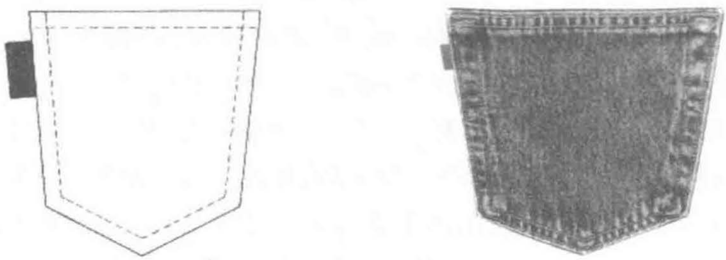
② See Brookfield Commc'ns Inc. v. W. Coast Entm't Corp. 174 F. 3d 1036 1048(9th Cir. 1999); One Indus. LLC v. Jim O'Neal Distrib. 578 F. 3d 1154 1160(9th Cir. Cal. 2009).

③ See Brookfield Commc'ns Inc. v. W. Coast Entm't Corp. 174 F. 3d 1036 1049(9th Cir. 1999).

④ See Quiksilver Inc. v. Kymsta Corp. 466 F. 3d 749 760(9th Cir. 2006).

⑤ 当然，商标权人可以依据注册商标 A 起诉被告侵权，但被告所使用的标志显然不同于注册商标 A，商标权人需要证明被诉行为容易导致相关消费者混淆才可胜诉。相比依据注册商标 B 而言，胜诉可能要小。

⑥ See EU Court of Justice Case C-12/12 Colloseum Holding AG v. Levi Strauss & Co. (April 18 2013).



注册商标 B(欧盟注册商标 2 292 373)　　注册商标 A(欧盟注册商标 DD 641 687)

图 2－9　诉争欧盟注册商标参考图

值得一提的是，在我国商标法下，实际使用的商标附带注册标记®而不同于注册商标，可能被认定为“自行改变注册商标”，“冒充注册商标”或“不使用注册商标”。这三者并没有清晰的法律界限，但法律程序和法律责任区别明显。对于“自行改变注册商标”的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标[①]；对于“冒充注册商标”的，由地方工商行政管理部门予以制止，限期改正，并可以予以通报，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额百分之二十以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处一万元以下的罚款[②]；对于“没有正当理由连续三年不使用”的，商标局得依申请撤销之[③]。另一方面，实际使用的商标不同于注册商标的核准标志但不附带注册标记®，法律风险相对较小。即便第三人以此为由主张构成“没有正当理由连续三年不使用”而应予撤销，商标权人也可以抗辩称其未改变注册商标的显著特征，应视为已经公开真实地使用注册商标。

撤销注册商标是针对私人财产权利的行政决定，当事人不服的，可以寻求法律救济。根据《商标法》第五十四条，对商标局撤销或者不予撤销注册商标的决定，当事人不服的，可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会应当自收到申请之日起九个月内做出决定，并书面通知当事人。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。当事人对商标评审委员会的决定不服的，可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。法定期限届满，当事人对商标局做出的撤销注册商标的

① 《商标法》第四十九条第 1 款。

② 《商标法》第五十二条。

③ 《商标法》第四十九条第 2 款。

决定不申请复审或者对商标评审委员会做出的复审决定不向人民法院起诉的，撤销注册商标的决定、复审决定生效①。

（二）注册商标的注销

商标可因为权利人自愿放弃或因法定事由而注销。注册商标是私权，商标权人可以自主放弃。《商标法实施条例》第七十三条规定："商标注册人申请注销其注册商标或者注销其商标在部分指定商品上的注册的，应当向商标局提交商标注销申请书，并交回原《商标注册证》。商标注册人申请注销其注册商标或者注销其商标在部分指定商品上的注册的，该注册商标专用权或者该注册商标专用权在该部分指定商品上的效力自商标局收到其注销申请之日起终止。"

如果商标被错误地申请注销，经司法程序确认，可以恢复效力。典型的错误注销发生于假冒他人名义，委托商标代理机构注销他人商标。这种情况下，注册商标专用权的效力应视为一直存续；但第三人善意相信该商标已经注销而使用的，不应认定构成侵权②。如果易使相关公众混淆的，原商标权人或第三人应增加区别性标识。

注册商标也可因法定事由而注销，以便清理闲置注册商标，维持良好的商标生态环境。注册商标有效期届满，注册商标权人期满未办理续展手续的，商标局依照《商标法》第四十条注销相应的注册商标。此外，《商标法实施条例》〔2002〕第四十七条曾规定："商标注册人死亡或者终止，自死亡或者终止之日起一年期满，该注册商标没办理移转手续的，任何人可以向商标局申请注销该注册商标。提出注销申请的，应当提交有关该商标注册人死亡或者终止的证据。"因此而注销的注册商标，其注册商标专用权从商标注册人死亡或终止之日消灭。但是，新《商标法》和《商标法实施条例》都没有出现上述规定。自此，未及时办理注册商标移转手续不再成为注册商标注销的法定理由。

（三）注册商标撤销/注销之后

注册商标撤销或注销并不意味着市场经营者可以立即在同种或类似商品上使用或者核准注册相同或近似的商标。注册商标撤销或注销并不必然意味

---

① 《商标法》第五十五条第1款。

② 青岛海洋焊接材料有限公司与青岛鑫源焊接材料有限公司等侵犯商标权纠纷案，最高人民法院民事判决书〔2012〕民提字第9号。

着带有相应标志的商品或服务已经退出市场，第三人在同种或类似商品上使用相同或近似商标不再易使相关消费者混淆。即便相关商品或服务已经退出市场，其市场影响也未必已经消散，相关消费者仍旧可能发生混淆或误认。

为此，法律应该设置禁止注册期限。被注销商标的权利人，或是没有利益驱动，或是没有商标法依据，阻止第三人在相同或类似商品申请注册与被注册商标相同或近似的商标。为此，《商标法》第五十条规定："注册商标被撤销、被宣告无效或者期满不再续展的，自撤销、宣告无效或者注销之日起一年内，商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请，不予核准。"单从字面来看，该法条规定的禁止注册的范围过宽，覆盖"相同或近似商标"而没有限定商品或服务类别。这应该只是立法疏忽，此处的近似商标应该理解为"混淆性近似"，要考虑商标注册申请指定的商品或服务项目。此外，虽然商标局"不予核准"，但其他经营者应该可以申请，商标局也可以初步审定公告，商标异议程序还可以启动。法律只是禁止商标局"核准注册"，即在一年的期限之内，不得在同种或类似商品上核准注册相同或近似的商标。

法律还应该规定禁用期间，不准许在同种或类似商品上使用与已撤销/注销注册商标相同或近似的商标。虽然我国商标法没有此种规定，但是工商行政管理部门仍可以根据《反不正当竞争法》的有关规定，对于在同种或类似商品之上使用与其相同或近似商标并容易使相关消费者混淆的行为，责令停止违法行为并科以行政处罚。

八、注册商标专用权的转让和许可

注册商标专用权是财产权利，可以转让和许可[①]。但是，为防止消费者混淆，保护消费者利益，注册商标专用权的转让和许可均受到法律限制。对此，各国尺度不一，美国商标法最为严格。美国商标法至今仍禁止转让注册商标本身(transfer in gross)，只允许商标权连同有关业务一道转让[②]。而且，美国商标法

① 我国商标法采用"注册商标转让"和"注册商标许可"的法律术语，此处的"注册商标"应理解为"注册商标专用权"。这类似于"转让土地"的用语。显然，这不是严谨的法律表述，因为"土地"作为物权对象不能被转让，被转让的只是"所有权"或者"土地使用权"。土地之上可以有很多不同的权利，不能由"转让土地"的概念清晰地表明。

② See Lanham Act 15 U. S. C. §1060(a)(1); Restatement(Third) of Unfair Competition § 34 Comment g.

还禁止“裸许可”(naked licensing)商标权：如果商标权人对被许可人生产销售的商品品质不采取合理控制(reasonable quality control)，则意味着“放弃”(abandon)商标权[①]。美国联邦第九巡回上诉法院抨击商标权“裸许可”，认为“这就是欺诈，商业标志之上的所有权利由此而放弃”[②]。法律道理很简单，同一标志用于识别两个以上不同控制源的商品，自然易使相关公众混淆或误认。而且，既然同一个标志识别多个商品质量控制源，等于说该标志丧失了显著特征，不再有资格享受商标法或反不正当竞争法的保护。

对于注册商标专用权转让和许可，我国商标制度虽不及美国的严苛，但也应遵循类似的法律原则，毕竟社会主义市场经济也需要遵循市场规律。根据《商标法》第四十二条，转让注册商标专用权的转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。如果商标注册人在同种商品上注册有近似商标，或者在类似商品上注册有相同或近似商标，则必须一并转让。对容易使相关公众混淆或者有其他不良影响的转让，商标局有权拒绝核准。经核准后，注册商标专用权转让应予以公告；自公告之日起，受让人才享有注册商标专用权。

又根据《商标法》第四十三条，注册商标专用权许可需要签订商标使用许可合同。许可人应将商标使用许可报商标局备案，由商标局公告，否则注册商标专用权许可不得对抗善意第三人[③]。类似于“买卖不破租赁”，注册商标专用权转让不影响转让之前已经生效的注册商标专用权许可合同，除非当事人另有约定[④]。尽管注册商标专用权许可合同内容由当事人自由约定，但为避免消费者混淆，许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量；被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量，并且必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地[⑤]。可是，对于违反此项义务的法律责任，我国法律没有明文规定。按法理来说，如果注册商标人不履行商品质量的监督义务，就属于

---

① Restatement(Third) of Unfair Competition § 33 Licensing And Assignment of Rights("The owner of a trademark trade name collective mark or certification mark may license another to use the designation. If the licensor exercises reasonable control over the nature and quality of the goods services or business on which the designation is used by the licensee any rights in the designation arising from the licensee's use accrue to the benefit of the licensor. Failure of the licensor to exercise reasonable control over the use of the designation by the licensee can result in abandonment of the designation. . . . ")

② FreecycleSunnyvale v. Freecycle Network 626 F. 3d 509 515 - 516(9th Cir. 2010).

③ 《商标法》第四十三条第 3 款。

④ 《审理商标纠纷的司法解释》[2002]第二十条。

⑤ 《商标法》第四十三条。

“裸许可”，就是欺诈消费者，属于恶意使用或滥用注册商标专用权，其权利应当归于失效[①]。被许可人未按照法律规定标识商品的，应该由工商行政管理部门责令改正或科以罚款。

根据注册商标人权利受限程度不同，注册商标专用权许可可分为三类：独占使用许可、排他使用许可和普通使用许可。“独占使用许可”(sole licensing)是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，注册商标人依约定不得使用该注册商标；“排他使用许可”(exclusive licensing)是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，注册商标人依约定可以使用该注册商标但不得另行许可他人使用该注册商标；而“普通使用许可”(non -exclusive licensing)是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，许可他人使用其注册商标，并可自行使用该注册商标和许可他人使用其注册商标[②]。

发生注册商标侵权纠纷时，虽然被许可人都是“利害关系人”，但不同类型的被许可人的利益卷入程度不同，诉讼主体资格有所不同。根据《商标民事纠纷审理解释》第四条，在侵犯注册商标专用权纠纷中，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼；排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼；普通使用许可合同的被许可人需经商标注册人明确授权，才可以提起诉讼。

① 参见王泽鉴：“诚实信用与权利滥用”，《北方法学》2013年第6期，第7页。

② 《审理商标纠纷的司法解释》〔2002〕第三条。

第三章　商标注册的实质性条件

商标注册申请需要满足一系列的实质性条件，才可核准注册。如果不满足而侥幸获准注册，也可事后被宣告无效，注册商标专用权自始无效。商标注册的实质性条件包括两项消极条件：标志不得违反法律（《商标法》第十条）和不具有功能性（《商标法》第十二条）；还包括两项积极条件：具有显著性（《商标法》第十一条）和区别在先商标，即区别于先注册商标和先申请并初步审定的商标（《商标法》第三十条）。尽管本章讨论的案例裁判于新商标法生效前，但旧商标法相应规定同新商标法基本一致。为清楚起见，案例讨论前将同时表明新旧商标法的相关条文。

一、不违反法律管制

商标是浓缩的广告宣传，是商业言论的焦点，表达自由的体现。我国对于商业标志的规制主要见于《商标法》第十条。本条对特定标志进行保护，禁止其作为商标使用；并一般性地禁止破坏公序良俗的商标使用行为。凡禁止使用的标志，当然不得核准为注册商标。此外，《反不正当竞争法》对商业标志使用也有规制，这会在本书第六章讨论到。

（一）商业言论规制原则

任何关系到他人的行为都不可能绝对自由。自由表达之所以受到保护，不只因为个人自由，更重要的原因是，自由表达对社会整体寻求真理和保持活力发挥着不可替代的关键作用。“无所谓错误的思想。无论如何有害的观点，都不应诉诸法官和陪审员的良知，而应求之于思想之间的竞争淘汰。”①

这并不等于说各种各样的表达应该受到同等程度的法律保护。商业言论无关乎真理，不涉及人类探索真知。故而，商业言论的社会价值有限，常应服从

① Gertz v. Robert Welch Inc. 418 U. S. 339 - 340(1974).

于更高的社会价值——社会整体秩序和共同体道德[①]。不同于政治言论，其自由关涉社会整体利益，不当限制即可产生"寒蝉效应"；商业言论根源于私人逐利动机，即便施加相对严格的限制，也不至于妨碍商业言论的繁盛——充斥当代社会生活各个角落的广告就是明证。所以，国家为维护社会秩序和社会道德，应该具有相当大的权力规制商业言论；而法院也应该有充分的自由裁量权，可从宽解释有关法律条文，只要规则前后适用一致即可为接受。

（二）特殊标志使用规制

《商标法》第十条明确对特殊标志给予保护，具体包括以下标志：（一）中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、军旗、勋章，以及中央国家机关所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形；（二）外国的国家名称、国旗、国徽、军旗；（三）政府间国际组织的名称、旗帜、徽记；（四）"红十字"、"红新月"的名称、标志。其中，后三项来源于《保护工业产权的巴黎公约》第六条之三的规定。只要所使用的标志和这些标志相同或近似，即应当禁止，除非经过外国相应政府、国际组织的同意或者不易误导公众。

本质上，政治国家有关的标志不适合作为商标标志，经受商海浮沉。商业从来带有风险。商标既可表彰商誉，也可代表"恶名"。"三鹿"奶粉曾经何等知名。2008年8月三聚氰胺污染事发，"三鹿牛奶"一夜臭名昭著。2014年7月21日，新闻报道麦当劳、肯德基、必胜客等国际知名快餐连锁店的肉类供应商上海福喜食品有限公司大量采用过期变质肉类原料，危及它们的声誉（参见图3-1）[②]。设若"中南海"作为商标用于牛奶，不幸发生牛奶三聚氰胺污染事件或者黄曲霉素超标事件，公共舆论就可能会不当地指向国家和政府，从而损害其在人们心目中的形象，危及国家和政府的公信力。此外，指代政治国家和国际组织的标志还可暗示特定的经济联系，包括赞助或行政许可。政治国家本应远离市场竞争，故此类标志应该一般性地禁止用于商品和服务。

对于"表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记"，《商标法》第十条第（四）项也给予保护。这是《保护工业产权的巴黎公约》第六条之三的要求。所谓"官方"不限于我国政府，包括所有《巴黎公约》成员国政府。这类标志由官方

---

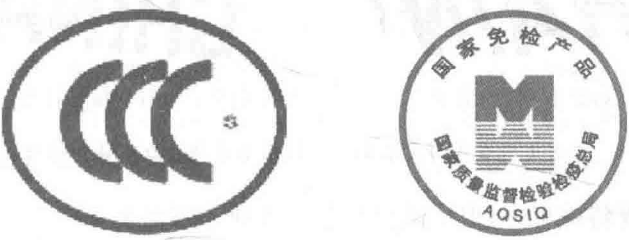
① Chaplinsky v. New Hampshire 315 U. S. 568 315 U. S. 572(1942)；Bose Corp. v. Consumers Union - 466 U. S. 485(1984).

② 人民网：麦当劳肯德基再陷"食品门"供应商被曝使用过期肉，参见〈http: //world. people. com. cn/n/2014/0721/c1002 - 25307669. html〉

机构控制，用以表明控制、保证或检验有关商品质量、性能、成分、原料等（参见图 3－2）。本条规定的目的是维护官方标志、检验印记的一致性使用，确保其在全球贸易中的公信力。为此，非经授权，此类标志不得作为商标使用。



图 3－1　厦门一 KFC 隔壁广告“你卖过期变质肉，作为房东我丢人”[①]



免检产品标志　　　　中国强制性产品认证标志

图 3－2　表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记示例

凡是同于或近似于特殊标志的标志，都不得作为商标使用[②]。“相同”或者“近似”，不仅包括整体相同和近似，也可包括部分相同和近似。例如，如果商标所含文字、字母与我国国家名称相同，则根据《商标法》第十条第 1 款第（一）项，构成与我国国家名称相同（参见图 3－3）。如果商标的含义、读音或者外观与我国国家名称近似，容易使公众误认为我国国家名称的，才构成与我国国家名称“近似”（参见图 3－4）；反之，则否（参见图 3－5）。

① 游侠网：“厦门一 KFC 隔壁惊现广告：你卖过期变质肉作为房东我丢人”，参见〈http://www.ali213.net/news/html/2014－7/110411.html〉（2014 年 7 月 29 日访问）。

② 值得注意的是，对于“中央国家机关所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形”，《商标法》第十条第 1 款仅禁止与其“相同”标志作为商标使用。



图 3-3　整体或部分同我国国家名称相同的标志示例①



指定商品：服装　　　　　　　　指定服务：不动产出租

图 3-4　音形义与我国国家名称近似而容易使公众误认为的标志示例②



指定商品：计算机　　　　　　　　指定商品：香料和植物性香料(精油)

图 3-5　音形义与我国国家名称有近似但不易使公众误认为的标志示例③

商标包含特殊标志，但如果同时包含其他元素而使得公众不会误认，则不属于相同于或相近似于《商标法》第十条第 1 款规定的特殊标志。例如，"中国"二字出现在"中国龙鸟"、"中华鲟"中，是描述客观存在的事物，不会使公众误认为我国国家名称；"中国"二字出现在报纸、期刊、杂志名称或者依法登记的企事业单位名称中，例如"中国国际航空公司"、"中国消费者报"和"中国人民大学"，亦不会导致公众误认为是我国国家名称④。如果"中国"二字仅仅表明商标申请人所属的真实国别⑤，作为商标使用的标志整体中还含有与之相独立的显著性标识的，也不会导致公众误认(参见图 3-6)。

---

① 《商标审查标准》〔2005〕第 3 页。

② 《商标审查标准》〔2005〕第 3 页。

③ 《商标审查标准》〔2005〕第 3 页。

④ 《商标审查指南》〔2005〕第 4 页。

⑤ 如果申请人为外国人或者外国企业的，实践中判定为容易使公众发生误认而具有不良影响，适用《商标法》〔2001〕第十条第一款第(八)项的规定予以驳回。



图 3-6 “中国”仅表明商标申请人所属的真实国别示例[①]

判断商标是否同于或近似于特殊标志，常需要参考商标所使用的商品或者服务。它们构成标志使用的情景，是消费者解读标志的重要线索。例如，“红十字”标志是国际人道主义保护标志，系武装力量医疗机构的特定标志，为红十字会专用。“红新月”是阿拉伯国家和部分伊斯兰国家红新月会专用标志，性质和功能与红十字标志相同。红十字标志是白底红十字；红新月标志是向右弯曲或者向左弯曲的红新月。如果近似符号用于“医药”，则容易让公众误认为是“红十字”或者“红新月”(参见图 3-7)。如果“十字”形或“新月”形只作为标志的组成元素，且不用于医药和医疗服务，则标志整体具有明确的其他含义，不再误导公众(图 3-8)。

除了《商标法》第十条第 1 款明文规定的特殊标志外，还有很多标志与自然人、法人或其他组织等法律主体相关。它们都享有独立自主开展社会活动而不受非法干扰的权利或自由。未经其许可，第三人将其应用到特定的商品或服务上，根据我国《商标法》第十条第 1 款第(八)项可构成“其他不良影响的”，应该禁止。



指定商品：医用药物

图 3-7 同“红十字”近似的标志示例[②]

① 《商标审查指南》[2005]第 4 页。

② 《商标审查指南》[2005]第 4 页。



指定商品：灭火器械　　　　指定商品：印刷油墨、颜料

图 3-8　同“红十字”和“红新月”不近似的标志示例①

案例讨论 1

法条参照

《商标法》〔2001〕第十条　下列标志不得作为商标使用：（一）同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、军旗、勋章相同或者近似的，以及同中央国家机关所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的；……

同时参照《商标法》〔2013〕第十条　下列标志不得作为商标使用：（一）同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近似的，以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的；……

劲牌有限公司与商标评审委员会商标驳回复审行政纠纷再审案
（最高人民法院行政判决书〔2010〕行提字第 4 号）

基本案情

2005 年，劲牌有限公司申请在第 33 类果酒（含酒精）、开胃酒、蒸馏饮料、葡萄酒等商品上注册文字商标“中国劲酒”（参见图 3-9）。

2008 年 2 月，商标局做出 ZC4953206BH1 号商标驳回通知书，认为商标注册申请内含我国国名，不得作为商标使用，不宜注册，根据《商标法》〔2001〕第十条第 1 款第（一）项、第二十八条的规定，驳回商标注册申请。

① 《商标审查指南》〔2005〕第 4 页。



商标注册申请第 4953206 号

图 3－9 “中国劲酒及图”商标注册申请图样

劲牌有限公司不服，向商标评审委员会申请复审，主张：商标注册申请的主体部分“劲”是其已核准注册的商标，具有很高的知名度，且已被认定为驰名商标。商标注册申请中的“中国”与“劲”字的字体、表现形式均不相同，“中国”在商标注册申请整体中仅仅表示申请人所属国。根据《商标审查及审理标准》，商标注册申请不在禁止范围之列，故请求商标评审委员会准予初步审定商标注册申请并予以公告。

商标评审委员会审查认为：

商标注册申请中的“中国”为我国国家名称，属于《商标法》〔2001〕第十条第 1 款第（一）项明确规定不得作为商标使用的标志，依法应予驳回。商标注册申请人主张，在其较有知名度的商标中加入“中国”就可当然获准注册，缺乏法律依据。为此，2008 年 11 月 24 日，商标评审委员作出商评字〔2008〕第 28028 号《关于第 4953206 号“中国劲酒”商标驳回复审决定书》（简称第 28028 号决定）：维持驳回决定。

劲牌有限公司不服，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

北京市第一中级人民法院审理认为：

商标注册申请为“中国劲酒”文字及方章图形共同构成的组合商标，文字“劲”字体为行书体，与其他三字字体不同，字形苍劲有力，明显突出于方章左侧，且明显大于其他三字，是商标注册申请的显著识别部分。方章图案中的“中国酒”三字，字体明显有别于“劲”字，虽然包含有中国国名，但该国名部分更容易使消费者理解为商标注册申请人的所属国。第 28028 号决定仅以商标注册申请中的“中国”为我国国家名称为由，即认定商标注册申请属于《商标法》〔2001〕第十条第 1 款第（一）项规定的不得作为商标使用的标志，主要证据不足。……判决撤销第 28028 号决定。

商标评审委员会不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。

北京市高级人民法院审理认为：

《商标法》〔2001〕第十条第1款第（一）项规定，同中华人民共和国的国家名称相同或者近似的标志不得作为商标使用。上述法律规定表明，在一般情况下禁止将与我国国名相同或者近似的标志作为商标使用，但商标注册申请所含我国国名与其他具备显著特征的标志相互独立，国名仅起表示申请人所属国作用的除外。本案商标注册申请为“中国劲酒”文字及方章图形共同构成的组合商标，“劲”字字体为行书体，与其他三字字体不同，字形苍劲有力，明显突出于方章左侧，且明显大于其他三个字，是商标注册申请的显著识别部分。方章图案中的“中国酒”三字，字体明显有别于“劲”字，虽然包含有中国国名，但该国名部分更容易使消费者理解为仅起商标注册申请人所属国的作用。因此，北京市高级人民法院判决第28028号决定认定事实不清，主要证据不足，一审法院判决予以撤销正确，应予维持。

商标评审委员会不服，向最高人民法院申请再审称：

《商标法》〔2001〕第十条第1款第（一）项规定“同中华人民共和国的国家名称相同或者近似的标志不得作为商标使用”。《商标审查及审理标准》明确商标含有与我国国家名称相同或者近似的文字的，应判定为与我国国家名称相同或者近似的情况。《商标审查及审理标准》规定了三种例外情形，除此之外，包含我国国家名称的商标一律不予注册并禁止使用。之所以对包含中国国名的商标可注册性作出严格规定，是由于：首先，《商标法》〔2001〕关于商标注册管理的规定，不仅要保护商标注册人的利益，还要承担维护国家尊严、保护消费者权益、维护社会公共利益以及社会主义市场经济秩序的责任。中华人民共和国的国家名称（包括简称）与国旗、国徽等同为国家标志，与国家尊严紧密相连，为保证市场主体合理、正当地使用国家名称，避免可能出现的在商业使用中滥用国家标志的情况，历来对含有国名的商标进行严格审查，原则上禁止带有国名的商标注册已成为审查惯例。……本案中，商标注册申请含有“中国”二字，且在视觉效果上已形成一个整体，“中国”二字成为商标中密不可分的组成部分，不属于《商标审查及审理标准》中所指的与其他显著特征相对独立，仅起表示申请人所属国作用的情况，而本案商标注册申请商标注册申请人企业名称为“劲牌有限公司”，并不属于能够使用“中国”字样的公司，在商标标志中将“中国”与企业字号合用，已构成对我国国家名称的不当使用。原审法院未慎重考虑带

有我国国家名称商标的特殊性，所作出的判决结果可能导致不同类别的市场主体对我国国家名称不加限制的注册和使用。为避免可能出现的大量带有“中国”的商标注册造成对我国国家名称的滥用，维护良好的商标注册管理秩序，商标评审委员会请求撤销一、二审判决，维持第28028号决定。

最高人民法院再审查明：

原审法院认定事实属实，本院予以确认。再审中，劲牌有限公司提交了海关出口货物报关单、销售合同、广告视频、劲酒外观设计专利证书、“中国劲酒”荣获湖北省1999—2000年度和2001—2002年度消费者满意商品称号的荣誉证书等证据，欲证明劲牌有限公司已经大量使用商标注册申请，获得多项荣誉，得到消费者的认可。此外，劲牌有限公司还提交了凤凰科技集团有限公司第5654179号“中国凤凰”（参见图3-10）商标的注册信息等证据，证明企业名称中不含有“中国”的主体可以注册含有“中国”文字的商标。

中凤凰国

注册商标第5654179号

图3-10　“中国凤凰”注册商标图样

最高人民法院审理认为：

商标是用以区别不同生产经营者所提供的商品或者服务的标志。《商标法》〔2001〕第十条第1款第（一）项规定，同中华人民共和国的国家名称相同或者近似的标志不得作为商标使用。此处所称同中华人民共和国的国家名称相同或者近似，是指该标志作为整体同我国国家名称相同或者近似。如果该标志含有与我国国家名称相同或者近似的文字，且其与其他要素相结合，作为一个整体已不再与我国国家名称构成相同或者近似的，则不宜认定为同中华人民共和国国家名称相同或者近似的标志。本案中，商标注册申请可清晰识别为“中国”、“劲”、“酒”三部分，虽然其中含有我国国家名称“中国”，但其整体上并未与我国国家名称相同或者近似，因此商标注册申请并未构成同中华人民共和国国家名称相同或者近似的标志，商标评审委员会关于商标注册申请属于《商标法》〔2001〕第十条第1款第（一）项规定的同我国国家名称相近似的标志，据此驳回商标注册申请的商标注册申请不妥，本院予以纠正，其相关申诉理由本院亦不予支持。

但是，国家名称是国家的象征，如果允许随意将其作为商标的组成要

素予以注册并作商业使用，将导致国家名称的滥用，损害国家尊严，也可能对社会公共利益和公共秩序产生其他消极、负面影响。因此，对于上述含有与我国国家名称相同或者近似的文字的标志，虽然对其商标注册申请不宜根据《商标法》〔2001〕第十条第1款第（一）项进行审查，但并不意味着属于可以注册使用的商标，而仍应当根据《商标法》〔2001〕其他相关规定予以审查。例如，此类标志若具有不良影响，仍可以按照《商标法》〔2001〕相关规定认定为不得使用和注册的商标。据此，就本案而言，一审和二审判决理由不当，应予纠正，但其撤销第28028号决定的结论正确，应予以维持。本案中，商标评审委员会仍需就商标注册申请是否违反《商标法》〔2001〕其他相关规定进行审查，故需判决商标评审委员会重新做出复审决定。

问题讨论

1. 商标注册申请的构成分析

对于商标注册申请的不同事实认定，可以影响法律判断。商标评审委员会认为，商标注册申请含有“中国”二字，且在视觉效果上已形成一个整体，“中国”二字成为商标中密不可分的组成部分，故不代表所属国。北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院则认为，商标注册申请由“中国酒”和“劲”两部分组成，其中“劲”字因视觉效应是“显著识别部分”，二者相互独立，“中国”是所属国含义。最高人民法院则认为，商标注册申请可清晰识别为“中国”、“劲”、“酒”三部分，虽然其中含有我国国家名称“中国”，但其整体上不与我国国家名称相同或者近似。

从标志构成来看，似乎把商标注册申请分析为“中国”、“劲”、“酒”三部分的事实认定，更支持“中国”为所属国的判定；而把商标注册申请分解为“中国酒”和“劲”两部分的事实认定，更支持可能具有其他不良影响的法律判定；而把商标注册申请认为视觉上是一个整体的事实认定，更支持商标注册申请整体上与我国国家名称不相同或近似的判定。可见，各审法院事实认定和法律推理之间，似乎存有错位。

此外，本案商标注册申请还可作其他不同的分析。例如，商标注册申请整体结构是“方章”。按照方章的阅读习惯，识别顺序为“从上到下，从左向右”。所以，商标注册申请可以分解为“国酒”和“中劲”两部分，“中”字可因不突出而被忽略。相关消费者可能以“国酒”为其显著部分。再例如，商标注册申请中“劲”字为繁体，且为草书。当代中国，人们已经习惯简体。所以，“劲”字可能被相关公众认为是“图形”。“中国酒”可以作为称呼，且整体占商标注册申请的四分

之三左右。故而，相关公众（特别是外国人）可以“中国酒”作为显著性的识别部分。这两种事实认定都比较支持商标注册申请可能具有“其他不良影响”的判定。

2. 商标注册申请图样应作为整体审查

本案中，最高人民法院提出，“同中华人民共和国的国家名称相同或者近似，是指该标志作为整体同我国国家名称相同或者近似”。北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院在审理过程中，将商标注册申请分解为“显著识别部分”和“非显著识别部分”。最高人民法院不同意此种法律适用，但却没有说明缘由。细究起来，在商标注册申请审查过程及后续诉讼程序中，未有证据支持而依照法官个体经验把商标分解为显著识别部分和非显著识别部分，不免有武断之嫌。消费者的认知完全可能不同于法官的个体经验。而且视觉上最显著的部分未必是消费者识别商品来源的部分。就本案而言，不排除部分消费者（比如识字不多的消费者）可能认为“中国酒”才是识别部分，并就此认为所标识的酒是高档酒。为此，在没有任何市场调查证据支持的情况下，根据个人直觉主观地区别商标注册申请的“显著识别部分”和“非显著识别部分”是不合适的。

另一方面，最高人民法院限制解释《商标法》第十条第 1 款（一），要求“整体同我国国家名称相同或者近似”，也有欠妥当。如前所述，作为商业言论，商业标志所受自由表达保护的程度有限，其社会价值不可同公共利益和秩序相比。相对于政治言论而言，商业标志应受到更为严格的规制。故，《商标法》第十条第 1 款可从宽解释。按道理，商标注册申请只要含有我国国家名称，就应该不予注册，并禁止使用，以便维持国家尊严。最高人民法院的严格解释，并没有使得法律规则更为清晰和可以预期、更有利于维护国家尊严。对部分包含国家名称的标志，最高人民法院做出进一步审查是否有“其他不良影响”的要求，反而使得法律规则更加复杂而不确定，未必值得推荐。

3. 商标注册申请含国家名称而有“其他不良影响”

对含有国家名称的注册商标注册申请，最高人民法院要求审查是否有“其他不良影响”，以防止对公共利益和公共秩序造成不良影响。为此，值得注意的是，商标评审委员会申请再审时曾主张：本案商标注册申请人企业名称为“劲牌有限公司”，没有资格使用“中国”字样[①]。在商标标志中将“中国”与企业字号合

---

① 《企业名称登记管理规定》〔2012〕第十三条规定：下列企业，可以申请在企业名称中使用“中国”、“中华”或者冠以“国际”字词：（一）全国性公司；（二）国务院或其授权的机关批准的大型进出口企业；（三）国务院或其授权的机关批准的大型企业集团；（四）国家工商行政管理局规定的其他企业。

用，已构成对我国国家名称的不当使用。对此，最高人民法院判决书未作评述。本案发还，商标评审委员会复审时，不排除可以此为由而认定商标注册申请具有“其他不良影响”。为此，即便“中国劲酒”荣获湖北省 1999—2000 年度和 2001—2002 年度消费者满意商品称号的荣誉证书，也不足以推翻商标注册申请具有“其他不良影响”。

实际上，根据商标局颁行的部门规章《含“中国”字样商标的审查审理标准》，含有与我国国家名称相同或者近似文字的商标注册申请，应当同时具备以下四个条件才可初步审定予以公告：(一)申请人主体资格合法，经国务院或其授权的机关批准设立，申请人名称应经名称登记管理机关依法登记；(二)商标注册申请与申请人企业名称或者该名称简称一致，简称经国务院或其授权的机关批准；(三)商标注册申请与申请人主体之间具有紧密对应关系；(四)商标注册申请指定使用的商品或服务范围应与核定的经营范围相一致。

此外，该行政规章还规定了首字为“国”字商标的审查标准。对“国＋商标指定商品名称”作为商标注册申请，或者商标中含有“国＋商标指定商品名称”的，商标局应以其“构成夸大宣传并带有欺骗性”、“缺乏显著特征”和“具有不良影响”为由，予以驳回。对带“国”字头但不是“国＋商标指定商品名称”组合的商标注册申请，如果使用在指定商品上直接表示了商品质量特点或者具有欺骗性，有损公平竞争的市场秩序或者容易产生政治上不良影响的，商标局应予驳回。

(三) 有损公序良俗的标志

除特殊标志外，《商标法》第十条第 1 款还禁止将有损公序良俗的标志作为商标使用。具体包括第十条第 1 款的第(六)至(八)项的四种情况：(1) 带有民族歧视的标志；(2) 带有欺骗性的标志；(3) 有害于社会主义道德风尚的标志；(4) 有其他不良影响的标志。以下分别予以讨论。

1. 欺骗性标志

新《商标法》第十条第 1 款第(七)项规定，“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”，禁止作为商标使用。本条规定区别于《商标法》〔2001〕第十条第 1 款第(七)项，其规定“夸大宣传并具有欺骗性”的标志不得作为商标使用。从字面解释，旧法要求标志需要同时具备“夸大宣传”和“具有欺骗性”，方才禁止作为商标使用。《商标审查指南》〔2005〕认为，“夸大宣传并带有欺骗性”是指商标对其指定使用商品或者服务的质量等特点作了超过

固有程度的表示，容易使公众对商品或者服务的质量等特点产生错误的认识[①]。典型的例子包括申请注册文字商标“国酒”，指定用于“白酒”；申请注册文字商标“极品”，指定用于“矿泉水”[②]。如果不具有夸大宣传，而只具有欺骗性，根据《商标审查指南》〔2005〕，这属于“其他不良影响”。

《商标法》〔2001〕第十条第1款（七）存在显著缺陷。欺骗性标志，无论是否夸大宣传，都应该被禁止。《保护工业产权巴黎公约》第六条之五规定，违反道德或公共秩序，尤其是具有欺骗公众性质的商标，应拒绝注册或是使之无效。我国《反不正当竞争法》第九条第1款亦规定，经营者不得利用广告或者其他方法，对商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传。商标是浓缩的广告，当然不应具有欺骗性。而且，“夸大宣传”，究其根本，其实就是“欺骗性”。《审理商标授权确权纠纷的司法意见》指出，“标志或者其构成要素虽有夸大成分，但根据日常生活经验或者相关公众的通常认识等并不足以引人误解的，人民法院不宜将其认定为夸大宣传并带有欺骗性的标志”。为此，《商标法》第十条第1款（七）取消了“夸大宣传”的限定，直接规定“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”标志不得作为商标使用。

严格地讲，《商标法》第十条第1款（七）对“欺骗性”的界定亦显得过窄。例如，商标包含企业名称，如果该名称与申请人名义存在实质性差异，这也应认定为具有欺骗性[③]，尽管这种标志既不是对商品质量等特点的虚假陈述，也不是对产地误导表述。

2. 民族歧视性标志

《商标法》第十条第1款（六）明确禁止使用民族歧视性标志作为商标。我国《宪法》第四条规定，“中华人民共和国各民族一律平等。国家保障各少数民族的合法的权利和利益，维护和发展各民族的平等、团结、互助关系”。为此，标志所含文字、图形或其他要素有对特定民族进行丑化、贬低或者其他不平等看

---

① 《商标审查指南》〔2005〕第16页。

② 《商标审查指南》〔2005〕第16页。此外，第4584940号“國寶”商标驳回复审决定案中，法院判决认为“國寶”商标应属于夸大宣传并具有欺骗性的标志。北京市第一中级人民法院〔2009〕一中行初字第1663号行政判决书。

③ 注意，《商标审查指南》〔2005〕目前将这种情况作为“其他不良影响”，适用《商标法》〔2001〕第十条第（八）项。企业名称包括全称、简称、中文名称、英文名称以及名称的汉语拼音等。商标所含企业名称的行政区划或者地域名称、字号、行业或者经营特点、组织形式与申请人名义不符的，则判定为与申请人名义存在实质性差异的。

待内容的，或者标志所使用整体语境（包括指定使用的商品和服务）产生民族歧视的不良影响的，都属于“民族歧视性标志”，禁止作为商标使用。

民族歧视性标志禁止作为商标使用，不等于说“种族”歧视性标志可以作为商标使用[①]。根据我国现行法律，种族歧视性标志属于具有“其他不良影响”。

3. 有害于社会主义道德风尚的标志

《商标法》第十条第1款（八）规定，禁止有害于社会主义道德风尚的标志作为商标使用。对何谓“社会主义道德风尚”，《商标审查指南》〔2005〕宽松地定义为“我国人们共同生活及其行为的准则、规范以及在一定时期内社会上流行的良好风气和习惯”[②]。但从法律角度来说，这其实就是指“善良风俗”，即法律外的伦理秩序，维持人类社会生活所不可或缺的、最低限度的伦理道德标准[③]。是否有害于社会主义道德风尚，需考虑社会背景、政治背景、历史背景、文化传统、民族风俗、宗教等因素，并应考虑商标的构成及其指定使用的商品和服务[④]。

为此，是否有害于社会主义道德风尚，实际上就是取决于主流道德意识。兹举二三例加以说明。某人申请注册“资本家 CAPITALIST”，用于第32类啤酒等商品上。商标局以该标志含义是“资本家、资本主义的”，易产生不良影响为由驳回。复审中，商标评审委员会指出，《辞海》中关于“资本家”一词的解释是“占有生产资料和货币作为资本，以剥削雇佣劳动获取剩余价值的人”，故商标申请所使用的文字在“中国目前条件下”作为商标使用，易产生消极影响。此处所谓“不良影响”本质上是指意识形态方面的不良影响，根源于剥削雇佣劳动的道德可谴责性，违背社会主义道德风尚。

又如，某人申请注册“DANDY”，用于第22类绳索、网等商品上。商标局以“注册申请译义为‘花花公子’，用于商标易产生不良影响”为由驳回。复审中，商标评审委员会则认为，“DANDY”虽可译作“花花公子”，但还有“极好的、上等的”等诸多其他含义，其使用到绳索、网等商品上，尚无证据显示会产生不良影响，故准予公告。但是，“DANDY”用于国际商标分类第25类“服装、鞋帽”，均被宣告无效[⑤]。深究其原因，“DANDY”含夸耀外表之义，用于第25类商品之

① 种族取决于血统，人类的种族分为蒙古人种（黄种）、高加索人种（白种）、尼格罗人种（黑种）、澳大利亚人种（澳洲土著）等若干大类，每个大人种下面又分成若干小类。而民族既取决于血统，但更取决于文化。

② 《商标审查指南》〔2005〕第17页。

③ 陈自强：《民法讲义Ⅰ契约之成立与生效》，法律出版社2002年版第151页。

④ 《商标审查指南》〔2005〕第17页。

⑤ 为此，可检索“中国商标网”确证。

上，则有违尚节俭的社会主义道德[①]。

再如，以“乡巴佬”作为商标用于第29类“鸡、鸡腿、鸡翅、牛肉”等商品之上，并不违背社会主义道德风尚，特别是人与人之间互相尊重的社会风尚。法院指出，“乡巴佬”一词过去具有贬义，但现在已被赋予淳朴含义和幽默意味，成为中性词汇。从市场实际使用看，以“乡巴佬”为商标和商号的商品和服务已经在市场出现，用于显示商品或服务的乡土气息，相关公众对“乡巴佬”商标并无不良反应[②]。

4. 其他不良影响的标志

《商标法》第十条第1款（八）后半句规定，“其他不良影响”的标志不得作为商标使用。从文义来看，“其他不良影响”应是不同于道德风尚的影响。然而实务中，商标评审委员会和法院时常把道德风尚的负面影响认作“其他不良影响”。前文“资本家 CAPITALIST”、“DANDY”和“乡巴佬”的裁判意见，便是如此。严格讲，这种便宜行事的做法是值得商榷的。“其他不良影响”按理应理解成对社会公共利益和公共秩序的负面影响，而不应具有道德风尚的内涵。《商标审查指南》〔2005〕指出，“其他不良影响”是指“商标的文字、图形或者其他构成要素对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响”[③]。对特定私人利益产生的不良影响，则不属于《商标法》第十条第1款（八）所谓的“其他不良影响”。《审理商标授权确权纠纷的司法意见》明确指出，“如果有关标志的注册仅损害特定民事权益，由于商标法已经另

---

① 我国司法实践曾认定“霸道 BA DAO”（丰田霸道是一款汽车）有害于社会主义道德风尚（主要是指人与人之间的相互尊重）。参见北京市第一中级人民法院〔2009〕一中行初字第1063号判决书、北京市高级人民法院〔2009〕高行终字第1238号判决书。

② 参见，湖北神丹健康食品有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会商标行政纠纷案，北京市第一中级人民法院行政判决书（2010）一中知行初字第1466号。

③ 以下情况也属于不良政治影响：标志有损国家主权、尊严和形象（例如，不包含台湾地区的中国地图，有损祖国统一；标志使用“福尔摩沙”，此为殖民主义者对我国台湾地区的称谓）；标志含有具有政治意义的数字等构成（例如，918，911）；标志整体或部分与恐怖主义组织、邪教组织、黑社会名称或者其领导人物姓名相同或近似（例如，“拉登”）；标志带有种族歧视性（例如：“黑鬼”；“Honky”白鬼子）。

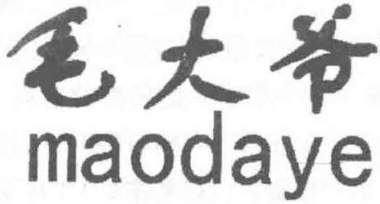
标志作为商标使用，如果有害于宗教信仰、宗教感情或者民间信仰，也属于“其他不良影响”。宗教包括佛教、道教、伊斯兰教、基督教、天主教等，以及它们不同教派分支。民间信仰主要包括妈祖等民间信仰。在“其他不良影响”条款下，以下宗教信仰相关标志适用类似于国家名称等特殊标志的法律保护：宗教或者民间信仰的偶像名称、图形或者其组合（例如，观音；妈祖等）；宗教活动地点、场所的名称、图形或者其组合（例如麦加、雍和宫等）；宗教的教派、经书、用语、仪式、习俗以及宗教人士的称谓、形象。

此外，根据《商标审查标准》，“其他不良影响”条款对以下标志也予以特殊保护：我国各党派、政府机构、社会团体等单位或者组织的名称、标志；我国党政机关的职务或者军队的行政职务和职衔；各国法定货币的图案、名称。

行规定了救济方式和相应程序，不宜认定其属于具有其他不良影响的情形”。

对何谓“其他不良影响”的标志，也举数例说明。

如果标志整体或部分地同政治人物姓名相同或近似，可因具有不良影响而不得作为商标使用和注册。例如，“毛大爷 maodaye”（指定商品项目 34 类香烟、雪茄烟、烟丝、嚼烟等），依照字面意思是指姓“毛”的长者。然而，在没有上下文或其他因素可确定另有指代对象时，社会公众自然会联想到已故国家主席毛泽东。为此，法院认定文字商标“毛大爷 maodaye”（参见图 3-11）具有“其他不良影响”[①]。



商标注册申请第 4231267 号

图 3-11 “毛大爷 maodaye”商标注册申请图样

又如，将政治、宗教、历史等公众人物的姓名作为商标申请注册，足以对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的，可以认定属于商标法第十条第一款第（八）项规定的“有其他不良影响”的情形[②]。例如，鲁迅长孙周令飞曾试图将“鲁迅”申请注册用于第 33 类黄酒、米酒等商品（参见图 3-12）。商标局驳回申请，认为鲁迅是我国杰出的思想家和文学家，作为商标使用具有不良影响。另，某人以“冰心”申请商标注册用于第 33 类白酒、米酒、葡萄酒等商品（参见图 3-12）。法院认为，“冰心”是我国著名作家谢婉莹的笔名，她是我国现代著名的文学家，享有海内外的威望，为维护我国文化传统、社会公共利益，尊重冰心先生，不宜核准注册为商标，“冰心”注册使用到白酒、黄酒之类的商品上，易产生“其他不良影响”[③]。

---

① 参见北京市第一中级人民法院〔2009〕一中行初字第 699 号判决书。

② 《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》〔2014〕第 14 条。该指南第 15 条同时规定：“将在世自然人的姓名作为商标申请注册从而损害该自然人姓名权的，不宜认定属于商标法第十条第一款第（八）项规定的‘有其他不良影响’的情形。”这意味着在世自然人姓名权作为在先权利，通过《商标法》第三十二条保护。在商标法上，该指南第 16 条指出：“姓名包括户籍登记中使用的姓名，也包括别名、笔名、艺名、雅号、绰号等。”其第 17 条指出：“能够与特定的自然人建立起对应关系的主体识别符号视为该自然人的姓名。”

③ 参见北京市第一中级人民法院〔2009〕一中行初字第 2048 号判决书。



商标注册申请第 2023270 号



商标注册申请第 5326507 号

图 3 - 12　“鲁迅”和“冰心”商标注册申请图样

如果标志具有宗教含义，用于世俗社会可能会伤害相关信徒的宗教情感的，则可认定“具有其他不良影响”。例如，1997 年 8 月 22 日，上海城隍珠宝总汇向商标局申请注册“城隍”商标。作为国有企业，上海城隍珠宝总汇于 1997 年 10 月 24 日被批准整建制地归并给上海城隍庙第一购物中心有限公司，并于同年注销。2009 年 6 月 8 日，上海城隍庙第一购物中心有限公司名称变更为上海城隍珠宝有限公司，而“城隍”商标于 2010 年核准注册，核定商品项目为第 14 类“宝石、金刚石、珍珠（珠宝）”等（参见图 3 - 13）。该公司旗下的“城隍”珠宝品牌，曾先后荣获“中国驰名商标”“中国商业名牌”“中国珠宝首饰业驰名品牌”等多项荣誉。中国道教协会认为“城隍”注册商标违反《商标法》〔2001〕第十条第 1 款第（八）项，请求宣告其无效。所谓“城隍”，“城”原指挖土筑成的高墙，“隍”原指没有水的护城壕。我国古代传统民间信仰认为与他们的生活、生产安全密切相关的事物都有神在，于是“城”和“隍”被神化为城市的保护神。后来，道教把城隍纳入神系，作为剪除凶恶、保国护邦之神，“城隍神”逐渐成为古代汉民族宗教文化中普遍崇祀的重要神祇之一，主要由有功于地方民众的名臣和英雄充当，供奉于“城隍庙”中。“城隍”崇拜盛行于中国、越南、朝鲜半岛，也见于其他华人、越南人、朝鲜人聚居地。



注册商标第 1218394 号

图 3 - 13　“城隍”注册商标图样

本案北京市高级人民法院终审认为，虽然“城隍”具有“护城河”等含义，但“城隍”也被用来指代道教的特定神灵。在此情形下，将“城隍”作为商标加以使用，将对信奉道教的相关公众的宗教感情产生伤害，并对社会公共利益和公共秩序产生消极、负面的影响，违反了《商标法》〔2001〕第十条第 1 款第（八）项的

规定。在商标授权确权行政案件中，虽然应当考虑相关商业标志的市场知名度，尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际，注重维护已经形成和稳定的市场秩序，但这种尊重不应违背商标法的禁止性规定。即使争议商标经使用具有较高知名度甚至曾被商标局认定为驰名商标，也不应因此而损害法律规定的严肃性和确定性[①]。

另一方面，法院又承认标志本身含义带有不良影响，可因为持续使用而淡化，不再有"不良影响"。例如，"酒鬼 JIUGUI 及图"注册商标(参见图 3-14)，自 1988 年即在酒类商品上使用，经使用获得国内国际多项荣誉，2000 年被商标局认定为驰名商标。法院认为，"酒鬼"虽有"酗酒且经常喝酒的人"等含义，但争议商标使用多年并获得系列荣誉，无证据表明在消费者中产生了不良影响，故不违反《商标法》〔2001〕第十条第 1 款(八)[②]。本案裁判意见不意味着法院要求有证据表明在消费者中产生不良影响，方才适用"其他不良影响"的规定。否则，"毛大爷"案、"冰心"案的判决意见将无法解释。这只表明法院倾向于维护多年使用而具有良好声誉的商标。



注册商标第 1157000 号

图 3-14 "酒鬼 JIUGUI 及图"注册商标图样

此外，为遏制不当的商标申请行为，商标评审委员会和法院近年来创新地把"其他不良影响"解释为违反诚实信用原则。例如，纪某在 2002—2003 年两年内相继申请注册 160 多件商标，包括："彪马 PUMA 及图"、"圣罗兰 YVESSAINTLAURENT 及图"；"花花公子 PARTYBOY"；"梦特娇 MONTAGUT 及图"；"金利来 GOLDLION 及图"；"劳斯莱斯 ROUSI REISI"；"SK-2"；"雅芳 AVON"；"法拉利 FERRARI"；"路透社 REUTERS"等。法院认为，纪某在相同或类似商品上大批量申请注册与他人有一定知名度商标相同

① "道教协会对'城隍'商标说'不'"，载《中国知识产权报》2014 年 7 月 16 日第八版〈http://www.cipnews.com.cn/zgzscqb/html/2014-07/16/content_43656.htm? div=-1〉

② 参见北京市第一中级人民法院〔2009〕一中行初字第 1287 号判决书。

或类似的商标，但无实际使用意图，有违诚实信用原则，会导致对我国经济、文化等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响，故具有“其他不良影响”[①]。

当然，这种做法更多是权宜之计[②]。本案中，倘若纪某只申请有上述商标之一的话，法院若评价其行为为“其他不良影响”则显得有些牵强。然而，纪某行为的法律性质并不取决于数量，而决定于其行为的本质特征。纪某行为的可责性不在于申请多件与他人有一定知名度商标相同或类似的商标，而在于没有实际使用意图而申请注册商标。由于，我国商标法并没有要求申请人必须具有实际使用商标的意图，因此，这也可看作法院企图以“其他不良影响”来弥补这一制度的缺憾。当然，只能是头痛医头，脚痛医脚。实际上，以违反诚实信用原则为由而适用“其他不良影响”条款，已为北京市高级人民法院宣告是法律适用错误[③]。对上述商标抢注行为，北京市高级人民法院又曾判定为以“其他不正当手段取得商标注册”，违反《商标法》〔2001〕第四十一条第 1 款（同《商标法》第四十四条第 1 款）[④]。同时，为遏制自然人无使用意图的申请注册商标行为，商标局 2007 年出台部门规章，规定“自然人提出商标注册申请的商品和服务范围，应以其在营业执照或有关登记文件核准的经营范围为限，或者以其自营的农副产品为限”[⑤]。《商标法》第七条还笼统地规定“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”，但却未规定违反的法律后果。如此种种解决方案，真可谓“九龙治水”。要彻底解决这一问题，我国商标法未来修订应该将真实使用意图列为商标核准注册的前提条件，对违者以“不正当手段取得商标注册”论处。

（四）地名标志

《商标法》第十条第 2 款规定：“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。”

判定外国地名是否为公众知晓，应以我国公众的一般认知为准。例如，某人

---

① 参见纪世钦与商标评审委员会第三人莱雅公司第 3583591 号“植树秀及图”商标异议复审行政纠纷案，北京市第一中级人民法院行政判决书〔2011〕一中知行初字第 3290 号。

② 参见芮松艳，“商标行政案件审理综述”，《中国专利与商标》2013 年第 3 期，第 63 页。

③ 参见商标评审委员会等与丹乔有限公司商标行政纠纷上诉案，北京市高级人民法院行政判决书〔2011〕高行终字第 374 号。

④ 参见商标评审委员会等与李隆丰商标争议行政纠纷上诉案，北京市高级人民法院行政判决书〔2012〕高行终字第 583 号。

⑤ 《自然人办理商标注册申请注意事项》〔2007〕第四条。

申请注册文字商标"米兰"(参见图 3－15)，用于"印刷"。"米兰"是外国地名，又是一种观赏植物的名称。法院审理认为，米兰为意大利著名城市，是公众知晓的外国地名。虽然"米兰"还是一种观赏植物的名称，但在确定地名是否具有其他含义时，应当以我国相关公众的一般认知水平为准，而不是特定人群的认知水平。根据我国相关公众的认知，该案证据不足以证明"米兰"植物学上的含义强于其地名含义。所以，注册商标申请应看作是针对"公众知晓的外国地名"，不应予以核准注册。



商标注册申请第 8850464 号

图 3－15 "米兰"商标注册申请图样

对于国内地名，我国商标法不以公众知晓为条件，而以县级以上行政区划作为禁止使用的法律标准。然而，我国不少县级行政区划以下地名比县级以上行政区划地名具有更高的知名度。对国外地名和国内地名实行双重标准，合理性值得商榷。相比之下，美国《兰汉姆法案》第 1052 条的规定更合理：如果标志作为商标申请注册，用于指定商品时，其"首要意义是地理性描述"(primarily geographically descriptive)的，则应当予以驳回，除非符合集体商标或证明商标注册条件。如果标志作为商标申请注册，用于指定商品，其首要意义是地理性描述但欺骗公众的(primarily geographically deceptively misdescriptive)，则一律驳回。

地名作为商标使用到商品或服务上，无论是否为县级以上行政规划地名或公众知晓的外国地名，主要存在两方面的法律问题。其一，如果其标识的商品或服务不来源于该地，则易误导消费者，具有欺骗性。虽然我国《商标法》没有明文规定，但是《商标审查指南》〔2005〕规定，只要商标由公众熟知的地名构成，或者其字形、读音近似足以使公众误认为地名，使用在指定商品上容易使公众误认为商品产地的，根据《商标法》第十条第 1 款第(八)项，应认定具有"其他不良影响"①。例如，商标注册申请含"嫩江"文字和拼音，用于非嫩江所产大米之上。再如，"皇冠丹麦曲奇"用作商标时常容易使消费者误以为其来自"丹麦"，特别是配以"原装进口"的文字(参见图 3－16)②。

① 《商标审查指南》〔2005〕第 31－32 页。

② "DANISA 皇冠丹麦曲奇被指假进口：当地人没听过"，载《法制晚报》2014 年 3 月 14 日，参见〈http://finance.sina.com.cn/consume/puguangtai/20140314/151218511374.shtml〉



图 3-16 “皇冠丹麦曲奇”装潢参考图

其二，如果其标识的商品或服务的确来源于该地，地名不能区分该地多家提供同种或类似商品的企业，故不具有固有显著性（参见本章第三节“显著性”）。除非经使用获得显著性，否则不可以核准注册为商标。为此，地名不可单独作为商标申请注册，包括作为集体商标或证明商标注册。但是，地名作为商标的组成部分，如果商标整体具有显著性，则可以核准注册。最高人民法院2010年颁行的《商标授权确权纠纷审理意见》第4条规定，如果商标由地名和其他要素组成，因有其他要素的加入而不再具有地名含义，或者不以地名为主要含义，其在整体上具有显著特征的，不宜因其含有县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名而禁止其注册为商标。但是，这以地名真实表示申请人所在地为限。例如，凤凰股份有限公司坐落于上海浦东新区，其申请注册“DF上海东风及图”（参见图3-17），就可以核准注册。如果商标所含地名与商标注册申请人所在地不一致，容易使公众发生误认的，可被认定为具有“其他不良影响”，禁止使用和注册。例如，商标注册申请指定商品项目为第25类服装等，



注册商标第4167368号



商标注册申请第3019363号

图 3-17 “DF上海东风及图”注册商标图样和“Valleau Couture New York • Paris及图”商标注册申请图样

商标中含有“纽约”外文字样(参见图 3－17)，但申请人是“北京盛世杰威服装服饰有限公司”[①]。

如果地名具有其他含义，则不属于《商标法》第十条第 2 款禁止作为商标使用之列。“地名具有其他含义”是指地名词汇包含“非地理含义”。在消费者头脑中，如果地名词汇的“其他含义”居于主导地位，则不再因为具有“地名含义”而应禁止注册。例如，如果我国公众熟知的“米兰”是一种观赏植物的名称的话，则“米兰”应可以作为商标申请注册。

案例讨论 2

法条参照

《商标法》〔2001〕第十条第 2 款 县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外……”

同时参照《商标法》第十条第 2 款 规定内容同《商标法》〔2001〕第十条第 2 款。

商标评审委员会与新绛县绛州澄泥砚研制所商标异议复审行政纠纷案
(北京市高级人民法院行政判决书〔2011〕高行终字第 400 号)

基本案情

2002 年 4 月，绛艺苑砚社申请注册“绛及图”(图 3－18)，指定商品项目为第 16 类印章(印)、图章盒、毛笔、笔架、宣纸、砚(墨水池)、块墨、墨汁商品。此商标注册申请初审公告后，绛州澄泥砚研制所提起异议，主张其与已



商标注册申请第 3137583 号



注册商标第 948285 号

图 3－18 “绛及图”商标注册申请图样和“绛州及图”注册商标图样

① 《商标审查指南》〔2005〕第 34 页。

注册第948285号"绛州及图"(参见图3-18)[1]商标构成在类似商品上的近似商标。2008年4月,商标局作出〔2008〕商标异字第01975号《"绛及图"商标异议裁定书》(简称第01975号裁定),裁定被异议商标在"砚(墨水池)、块墨、墨汁"商品上的注册申请不予核准,在其余商品上的注册申请予以核准。

因不服第01975号裁定,绛州澄泥砚研制所向商标评审委员会请求复审,主张:"绛"是山西省运城市境内的县级行政区划名称,被异议商标的注册申请违反了《商标法》〔2001〕第十条第2款的规定,不应核准,并提交了有关"绛县"的网页复印件作为主要证据。绛艺苑砚社向商标评审委员会答辩称:"绛"虽是县级行政区划,但在我国用单个文字命名的县级名称很多[2],如果按绛州澄泥砚研制所的说法,那么将有很多文字不能作为商标注册使用;被异议商标经过艺术化设计,已经不再是单纯的"绛"字含义,已经具备了其他含义,符合商标法的规定和要求。……

商标评审委员会审查认为:

首先,"绛县"虽是山西省运城市的一级县级行政区划名称,但"绛"亦有"深红色"的含义,普通消费者在通常情况下不易将单独一个"绛"字与

---

① 绛州澄泥砚为中国四大名砚之一,因历史原因失传。绛州澄泥砚研制所法定代表人蔺涛在其父蔺永茂(原新绛县文博副研究员)带领下,经十五年的开发、科研,生产出澄泥砚。该父子所创办的澄泥砚研制所是在新绛县最早获得研制成功的企业。1997年2月21日,绛州澄泥砚研制所申请注册第948285号商标。不久,绛艺苑砚社以"绛州澄泥砚"名称生产销售澄泥砚,即受行政处罚,绛州澄泥砚研制所也提起侵权诉讼。在诉讼中,商标局于1999年7月16日对新绛县人民法院新经二初字004号函做出《关于"绛州"商标问题的复函》。该复函指出,使用在商标注册用商品和服务国际分类第16类砚商品上的"绛州"商标,是山西省新绛县绛州澄泥砚研制所的注册商标,注册号为第948285号,其商标专用权受法律保护。此外,国家商标局商标评审委员会在1999年12月30日做出终局裁定:新绛县绛艺苑砚社及吉长城等人所提第948285号"绛州及图"商标注册不当理由不成立。

后来,绛艺苑砚社认为,"绛州"是古地名,自己有权使用,故宣传其产品为"绛州名砚",又使用"中国绛州"、"绛州文房四宝"、"山西绛州"、"绛砚"等语言,还在产品外包装上突出"绛州"字眼。2006年,山西省高级人民法院审理认为,第948285号商标为驰名商标,上述行为构成侵权行为。见山西省高级人民法院民事判决书〔2006〕晋民终字第196号。

这一判决是值得商榷的。绛州澄泥砚本身是古而有之的商品名称。虽然绛州澄泥砚研制所的艰苦努力和卓越研发使得生产技术失而复得,但并不等于说他们可以获得垄断市场的权利。如果该生产技术满足专利授权条件,则应该申请专利以获得保护。如果不满足专利授权条件,且不再受商业秘密保护,则任何人都可以自由生产和销售,不受不当限制。为此,应该准许第三人使用绛州澄泥砚的名称。

又,如果绛艺苑砚社所生产销售的产品不符合"绛州澄泥砚"的品质要求,则应构成虚假宣传,属于不正当竞争行为。这恰如使用"VODKAT"的饮料,不符合"伏特加"(VODKA)的标准,也构成"仿冒",应该予以禁止使用。

② 举例而言,"达县"、"万县"、"郫县"等县名都只含单字。

“绛县”联系起来识别。故，被异议商标不属于《商标法》〔2001〕第十条第2款所指的“县级以上行政区划的地名”。为此，2010年4月19日，商标评审委员会作出商评字〔2010〕第08035号《关于第3137583号“绛及图”商标异议复审裁定书》（简称第08035号裁定）：裁定被异议商标在复审商品上予以核准注册。

绛州澄泥砚研制所不服，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

北京市第一中级人民法院审理认为：

被异议商标为“绛及图”的图文组合商标，“绛”为该商标的显著识别部分，其指定使用的商品为印章（印）、图章盒、毛笔、笔架、宣纸、砚（墨水池）、块墨、墨汁，考虑到绛县为我国四大名砚之一“澄泥砚”的产地，相关公众在上述指定商品上一般会将被异议商标中的“绛”理解为“绛县”，而不会作为商标予以识别，而绛县为山西省运城市的一级县级行政区划名称。因此，绛州澄泥砚研制所关于被异议商标属于《商标法》〔2001〕第十条第2款所指的“县级以上行政区划的地名”的主张，具备事实及法律依据，应予以支持。为此，北京市第一中级人民法院〔2010〕一中知行初字第2206号行政判决：1. 撤销商标评审委员会商评字〔2010〕第08035号《关于第3137583号“绛及图”商标异议复审裁定书》；2. 由商标评审委员会重新就山西省新绛县绛州澄泥砚研制所针对第3137583号“绛及图”商标所提异议复审申请作出裁定。

因不服一审判决，商标评审委员会向北京市高级人民法院提起上诉，主张：首先，作为县名的“绛县”并不为多数人熟知，单独的“绛”字不同于“绛县”，其与“绛县”没有形成唯一对应关系。其次，“澄泥砚”是古绛州的历史名产，辛亥革命后“绛州”改称“新绛县”以区别于“绛县”，可见盛产“澄泥砚”的是“新绛县”而不是“绛县”，被异议商标“绛”与作为地名的“新绛县”区别明显。

北京市高级人民法院审理认为：

根据《商标法》〔2001〕第十条第2款的规定，县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标，但地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。这主要因为县级以上行政区划的地名含义相对明确和固定，如果允许将其作为商标使用必然会淡化其地名含义，可能导致对地名的不恰当垄断并引起社会公众对其地名含义和商标含义的混淆。虽然对于那些既具有地名含义又具有其他含义的标志，不能因为其具有地名含义就一律禁止其作为商标注册，但通常只有在其非地名含义强于地名含义时才可以获得注

册。本案被异议商标为"绛及图"的图文组合商标,"绛"为其显著识别部分,虽然"绛"既具有"绛县"的地名含义,也具有"深红色"的含义,但并无证据表明其"深红色"的含义强于"绛县"的含义。……综上,商标评审委员会的上诉请求依据不足,本院不予支持。

问题讨论

1. 地名含义和其他含义并存的标志

依照《商标法》〔2001〕第十条第2款文义,县级以上行政区划具有其他含义,即不属于该款排除之范围,未要求其他含义强于地名含义。但是,《商标审查标准》〔2005〕指出,地名具有其他含义且该含义强于地名含义的,地名可以作为商标使用。为此,该审查标准认为"黄山"、"洪湖"、"怒江"、"鼓楼"等标志可以核准注册。细致考察,不难发现,这些标志本身不表示特定的"地名"。它们或是山脉名称,或是湖泊、江河名称,或是建筑物地址名称,都不是特定行政区划名称,故不能提示商品或服务的来源,毕竟我国企业都是按照行政区划登记。

县级行政区划地名因为具有其他含义而获准注册的典型例子是"红河"。我国云南省有云南省红河哈尼族彝族自治州及红河县。但是,越南境内存在名为"红河"的河流;"红河"还有"红色河流"之意。故,北京市高级人民法院曾判决"红河"可作为商标注册①。虽然该案中法院没有讨论"红河"的其他含义是否强于地名含义,但对我国普通公众而言,"红河"的其他含义"红色河流"比地名含义更强些。

本案中,北京市高级人民法院认为,对于既有地名含义又有其他含义的标志,"通常只有在其非地名含义强于地名含义时才可以获得注册"。这即是说,如果文字标志的首要意义(primary significance)是地名,则不能注册。而且,地名词汇不因为其他含义而当然丧失作为地名的首要意义。在举证责任方面,美国法院要求商标审查机关承担举证责任,证明商标注册申请的地名含义是其首要含义而应该驳回②。北京市高级人民法院似乎要求申请人承担举证责任,证明"其他含义"居于首要地位,这并无不妥,因为我国县级以上行政区划地名相对固定,可以合理地推定相应词汇的地名含义是首要意义。

---

① 云南红河光明股份有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会商标权撤销纠纷上诉案,北京市高级人民法院行政判决书(2003)高行终字第65号。

② See US TMEP §§1210.02(b)(i)et seq.

文字标志所含地名含义和非地名含义，何者具有首要地位，其使用的“情境”具有重要影响。“情境”包括文字标志指定使用的商品或服务。“绛”结合到传统文具，相比于其他商品（例如食品），其地名含义更为突出。“情境”还因不同地域范围内公众的不同背景知识而不同。对于全国公众而言，文字标志的非地名含义基本稳定，因为我国使用统一的语言文字，然而，文字标志的地名含义却可因为社会宣传而变化。就“绛县”而言，电视连续剧《隋唐英雄》（Ⅲ）热播之时，主角唐朝大将薛仁贵是李世民的应梦贤臣，出生于山西绛州龙门县，这使得“绛州”广为人知。假若张艺谋大导演以绛县为背景，以“澄泥砚”题材摄制电影故事，“绛县”也可一时成为全国公众关注的热点，地名含义迅疾提升。可见，特定文字标志的地名含义对当地人而言才是稳定的。所以，判断文字标志的非地名含义是否居于首要地位，应该以稳定的当地公众的社会认知为准。对此，美国最典型的例子是“HOLLYWOOD”。在当地，这个文字标志的首要意义也是指好莱坞的娱乐产业。为此，美国商标局认为“HOLLYWOOD”的首要意义不是地名[①]。就“绛”的地名含义与其他含义，对于绛县本地及周围消费者而言，地名含义可能居于主导地位；而对外地的消费者，则其他含义“深红色”居于主导地位。只有当在绛县本地且“绛”的首要意义也是非地名时，才应该核准注册。

二、不具功能性

商标法鼓励品牌竞争，不妨碍市场经营者之间就商品和服务本身进行市场竞争。换言之，商品之间就品质、成本、性能等的市场竞争，不应因为商标保护而扭曲。为此，《商标法》第十二条规定：“以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册。”而且，“仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状”，也不得享受反不正当竞争法保护[②]。产品设计本身所具有的竞争优势，无论来自于产品性质、技术效果、审美价值，还是生产成本，在商标法和反不正当竞争法领域，都概括称为“功能性”。故上述法律原则又称“非功能性”。根据这一原则，首创者

① In re International Taste Inc. 53 USPQ2d 1604 1605 - 06 (TTAB 2000) (Because of other prominent significant meaning of HOLLYWOOD as referring to the entertainment industry in general doubt about the primary significance of HOLLYWOOD was resolved in favor of the applicant.)

② 《不正当竞争民事纠纷审理解释》第二条。

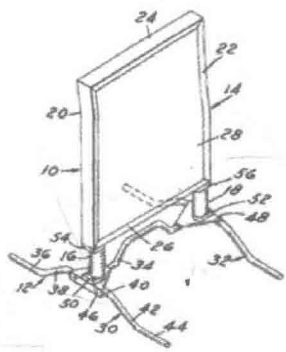
倾尽家资，独家推出独特的产品设计，即便家喻户晓，路人皆知，只要产品设计本身不受专利或著作权保护，他人未经许可仿制产品，纵然可能误导消费者，也既不侵犯商标权，也不成为不正当竞争行为。

案例讨论 3

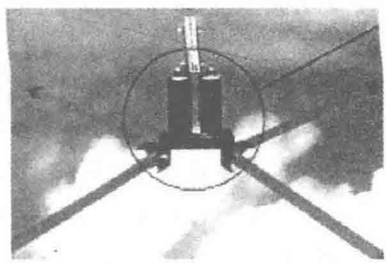
Traffix Devices v. Marketing Displays, 532 U.S. 23 (2001)

基本案情

临时路牌，如“前方施工”、“左方出口关闭”等指示牌，常需抗风。为此，发明人罗伯特设计了一种带两个弹簧的抗风架（图 3－19），可以让户外标志牌在强风天气屹立不倒，并曾取得了两项美国发明专利，后转让给 Marketing Displays 公司（简称 MDI 公司，本案原告）制售，取名为“WindMaster”。这种抗风架底部可以见到两个标志性的大弹簧，可为选购、使用人轻易地识别。专利保护期结束后，被告 TrafFix Devices 公司即对 MDI 公司的抗风架进行反向工程和仿制，称之为“WindBuster”（参见图 3－19）。



MDI：WindMaster



TrafFix：WindBuster

图 3－19　MDI 专利抗风架和 TrafFix 侵权嫌疑抗风架参考图

原告起诉称被告侵犯商标权，因被告使用近似商标名称；还侵犯商品外观（trade dress）[①]，因被告制售的抗风架也采用双弹簧设计。

① 国内不少学者把“trade dress”翻译为“商业外观”。此种翻译实有望文生义之嫌。该英文术语本指产品外表形象，与“商业”关系甚微。此外，“trade name”是指“商品名称”。故，“trade dress”应翻译为“商品外观”。美国法律对“trade name”和“trade dress”的保护，大致对应到我国《反不正当竞争法》第五条第（二）项的知名商品特有名称、特有包装、装潢。

美国联邦最高法院审理认为：

本院现在只需考虑商品外观的法律问题。美国联邦密西根东区地方法院认为，双弹簧设计具有功能性，不应受商标法保护。美国联邦第六巡回上诉法院推翻了地区法院的判决。上诉法院认为，考察MDI抗风架的商品外观时，地区法院不应该只考虑双弹簧设计。被告不需要花费任何想象力，即可以构想出替代设计方案，避免使用原告的商品外观。例如，被告产品可以隐藏弹簧，或者采用三个或四个弹簧。对双弹簧的产品特征给予商品外观保护，不会妨碍竞争。只有当这种保护让市场竞争者处于"实质性非商誉相关的竞争劣势"(significant non-reputation-related disadvantage)，才应该适用非功能性原则，拒绝给予商品外观保护：

第一，毫无疑问，商品外观受美国联邦法保护。产品设计或者包装可以经过使用而获得显著性，识别商品来源。产品设计或包装，如果满足其他必要条件，取得第二含义(secondary meaning)(而可识别商品来源)，即可作为商品外观享受法律保护。他人未经许可的使用行为，易使消费者混淆商品来源或者误认存在赞助或许可关系的，受法律禁止。为此，商品外观保护有利于促进竞争。各巡回上诉法院根据《兰汉姆法案》的一般性规定，可救济因下列行为而受损害的当事人：他人未经许可使用"任何文字、名称、符号或图形，或者上述要素的组合，可能导致相关公众对商品的来源、赞助或许可关系，发生混淆的"(《兰汉姆法案》第1125条a款1项A段)。对此，国会立法进一步确认。1994年修订《兰汉姆法案》时，国会增设第1125条a款3项，特别规定："对未注册的商品外观，当事人因侵权而根据本章提起民事诉讼的，应当举证证明所要求保护的对象不具有功能性(not functional)。"这肯定了传统商品外观法律保护基本原则：产品特征具有功能性，则不得享受商品外观保护①。在Wal-Mart提审案中②，本法院指出，不应滥用商品外观保护，过分扩张其保护对象范围。本院强调，"产品自身特征几乎都服务于识别商品来源之外的目的"。

商品外观保护制度承认，法律通常不禁止仿制产品。除非受到专利或版权之类的知识产权保护，竞争者可以自由仿制产品。本法院曾提出，仿

---

① Two Pesos Inc. v. Taco Cabana Inc. 505 U. S. 763 775(1992).

② Wal-Mart Stores Inc. v. Samara Brothers Inc. 529 U. S. 205(2000).

制有利于市场竞争,法律不总是禁止仿制[①]。允许市场竞争者相互仿制,有诸多益处。例如,对公有领域内的化学类或机械类商品进行反向工程,可以促进技术进步。

本案核心争议在于,专利保护过期对商品外观保护的法律影响。本院认为,商品外观是否曾经受专利保护,对其是否享受《兰汉姆法案》下的商品外观保护具有重要影响。发明专利是证明相应特征具有功能性的有力证据。法律推定产品特征具有功能性,除非存在相反证明。如果这些特征曾受专利保护,更增强了这一法律推定。如果要求保护的产品特征记载于权利要求之中,请求人要举证证明其为非功能性特征,则更是难上加难:他需要证明它们只是产品发明中装饰性部分,或者附带性或任意性的组成部分(ornamental, incidental or arbitrary aspect)。

本案中,双弹簧设计是过期专利发明的核心技术贡献,也是原告要求保护的商品外观的必要特征。该过期专利公开的双弹簧技术方案是强有力的证据,可以推出此设计特征具有功能性。原告不能——实际上也不可能——举证推翻这一推定,故基于非功能性原则而不应给予双弹簧设计以商品外观保护。

本案中,过期专利抗风架为两弹簧间距分立,而争议抗风架是两个弹簧比肩并列。地区法院认为,这种表现差异无关紧要,因为弹簧是争议抗风架的必须部件。尽管二者看上去差别显著,但被诉抗风架仍为该过期专利所覆盖。20 世纪 70 年代末,法院处理有关侵权纠纷时,即判决认为双弹簧并拢的抗风架,虽在字面没有侵犯该专利权,但构成等同侵权。为此,本案争议的抗风架落入该过期专利的权利要求范围之内。

本案非常典型,说明为发明专利的权利要求所载明的技术特征是证明"功能性"的有力证据。双弹簧设计使得抗风架在强风下不至于倾倒。对此,该过期专利书有明确的表述。专利说明书记载,原有装置在强风中会翻到。使用双弹簧而不是单弹簧,有重要的技术功能考虑,即支撑抗风架框,防止其在强风中发生轴向扭曲而损害弹簧结构,从而有利于阻止抗风架翻到。在专利申请审查程序中,申请人亦表明,双弹簧设计是本发明的重要内容,限制抗风架只可沿地面支架的长轴方向倾斜。同时,双弹簧设计影响制造成本;使用三弹簧会不必要地增加制造成本。这些都表明,涉

---

① Bonito Boats Inc. v. Thunder Craft Boats Inc. 489 U. S. 141 160(1989).

诉产品的双弹簧设计具有功能性。……

第二，本案二审判决没有充分考虑过期专利保护这一重要因素，很可能是误解了商品外观保护的法律原则。前面已经提到，即便产品特征未曾受过专利保护，请求人仍应负担举证义务，证明要求商品外观保护的产品特征不具有功能性。然而，本案原告无法完成这一举证责任。对于商业标志保护，本院判例曾指出："一般而言，只要产品特征影响产品的质量或成本，对于产品的用途或目的有实质性影响，即具功能性，不应作为商业标志保护。"如果赋予功能性特征以排他权，会使其他经营者处于实质性非商誉性的竞争劣势。二审法院似乎将这一判例解释为，只有当特定产品构形为市场竞争所必需，才算具有功能性。这有失全面。在 Qualitex 提审案[①]和 Inwood 提审案[②]中，本院已经指出，只要产品特征为实现其某一用途或目的所必需，或者影响产品的成本或品质，就应算作具有功能性。……

产品特征虽不具有固有显著性，但也可能享受商品外观保护。……然而，一旦证明产品特征具有功能性，则不必再考虑该特征是否通过使用而获得显著性，因此可以享受商品外观保护了。而且，法院也无须再猜测，是否存在替代设计方案，例如三弹簧设计或者四弹簧设计。弹簧设计具有功能性，这意味着竞争者制售抗风架时，无须考虑采用其他方式安排弹簧部件。对于原告产品而言，双弹簧设计不是无端的技术设计，而是正常发挥功能的关键。竞争者没有义务采用不同的产品设计方案。此外，由于双弹簧设计具有功能性，竞争者也无须重新设计产品，用盒子或框架遮挡弹簧部件。双弹簧设计让选购使用人相信，该种装置具有抗风功能。如果消费者看到此工作部件才可相信装置的性能，这表明该工作部件具有市场价值。假如法律要求竞争者隐藏弹簧部件，这将导致市场机制失灵，法律规则本身陷入矛盾。

如果原告要求保护的对象虽为专利权利要求所记载，但只具有装饰性，或者属于附带性或任意性部分（例如，弹簧上随意的曲线设计或者装饰图案），则本案结果应该不同。生产商可以证明此类特征不受专利保护。它们即便载于权利要求之中，仍可以享受商品外观保护，只要权利要求书、说明书和申请审查档案可以证明它们在发明中不发挥实用功能。……《兰

① Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. 514 U. S. 159 162(1995)

② Inwood Laboratories Inc. v. Ives Laboratories Inc. 456 U. S. 844(1982).

汉姆法案》规定的商标保护和反不正当竞争保护，不针对产品创新。这是专利法的领地，而专利排他权具有期限性。并不因为功能性特征之上有巨大投资，相关公众在特定功能特征与单一厂商之间建立稳定联系，《兰汉姆法案》就应保护功能性的商品外观。上诉法院要求竞争者采用不同的产品设计，回避使用 MDI 已经不受专利保护的产品设计，这是法律适用错误。原告对双弹簧设计不再享有排他权，即便消费者看到它会联想到原告原先专利产品的外观。无论发明专利是否过期，或者是否曾受发明专利，产品的特定外形只要为其用途和目的所必需，影响产品的成本或品质，就具有功能性，不得享受商标法保护和反不正当竞争法保护……

问题讨论

1. 非功能性原则的基本法理

非功能性原则反映了重要的公共政策，其目的不是承认市场竞争者享有肆意仿制不受专利和版权保护商品的“权利”，而是肯定市场竞争者当然享有“有效参与市场竞争的权利”(right to compete effectively)[①]。非功能性原则旨在平衡两种冲突的法益：有效参与市场竞争的需要和选择识别商品来源方式的自由。

产品设计是否具有功能性是一个程度的问题。但凡商品任何部分的外形，“事实上”(de facto)都发挥一定的功能。例如，可口可乐瓶子的瓶嘴。虽然消费者通过可口可乐瓶嘴才可以喝到可乐，但这并不影响可口可乐瓶子作为整体不具有功能性而可以注册为立体商标。但是，如果一个产品设计使得产品性能更好，则在“法律上”(de jure)其“整体具有功能性”，就不应当受商标法或反不正当竞争法保护。只要在某一用途上，产品的设计特征使产品整体具有比较竞争优势，它就具有功能性，不应当注册为商标[②]。例如，黑色饮料瓶具有功能性，因为黑色可以避光，有利于保持内容物新鲜；黑色还可阻挡视线，使消费者不能通过肉眼看到饮料的果汁和果肉情况，从而防止消费者食欲受到负面影响[③]。

产品设计“法律上”是否具有功能性，美国司法采用 *Morton-Norwich* 四因素分析法。此检验法由美国海关和专利上诉法院（美国联邦巡回上诉法院前身）1982 年在 In re Morton-Norwich Prods.，Inc. 中确立，至今沿用。这四个因

① New England Butt Co. v. International Trade Commission 756 F. 2d 874(Fed. Cir. 1985).

② Valu Eng'g Inc. v. Rexnord Corp. 278 F. 3d 1268 1273(Fed. Cir. 2002).

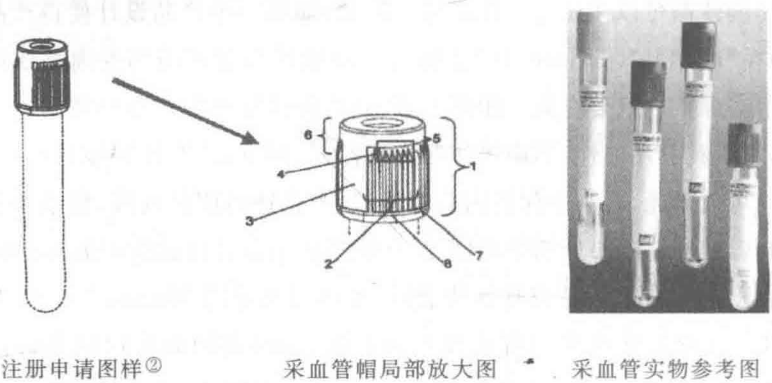
③ California Grushed Fruit Corp. v. Taylor Beverage & Candy Co. 38 F. 2d 885(D. Wis. 1930).

素包括：(1) 是否存在发明专利，公开争议产品设计的实用优势；(2) 是否存在宣传资料，推广产品设计的功能优势；(3) 是否存在性能等效的产品设计，可供其他竞争者采用；(4) 是否有证据表明，争议产品设计具有比较优势，制造更为俭省经济。法院需要整体考察作为商标注册申请的产品设计，从以上四个因素综合衡量是否具有“法律上”的功能性[①]。

我国《商标法》第十二条规定，“仅由商品自身的性质产生的形状”，不得注册为商标。由此会有如下的法律问题：如果存在两种以上的结构设计可以实现同一产品性能，各结构三维外形是否可以分别核准注册为商标，使用到该种商品之上？如果可以的话，则可能会被同一家企业一并注册。而这意味着这家企业可以由此而对该产品性能施加无限期的排他性控制。但这种局面是不利于市场的动态竞争的。相比于我国商标法，美国的司法经验更符合商标法的宗旨。

2. 非功能性特征和功能性特征并存

产品设计可能同时具有功能性特征和非功能性特征。如果存在非功能性特征，产品设计整体是否即应认定不具有功能性？或者，只要存在功能性特征，任何非功能性特征都不能挽救产品设计整体具有功能性？为此，可参考以下案例。BD 公司生产采血管，向美国专利商标局提出申请，要求注册采血管帽为商标(参见图 3－20)。依照美国商标法要求，BD 公司详细描述了采血管帽。应审查员意见，BD 公司提供了自己申请的相关发明专利文件，广告资料和设计人证言。为证明采血管帽通过使用已经获得显著性，BD 公司还提供了用户调查证



商标注册申请图样[②]　　　采血管帽局部放大图　　　采血管实物参考图

图 3－20　BD 采血管帽商标注册申请参考图样

① In re Morton-Norwich Prods. Inc. 671 F. 2d 1332(CCPA 1982)

② 本商标申请图样虚线部分排除于商标注册申请之外。

据。然而，按照 *Morton-Norwich* 四因素，审查员做出决定，认为采血管帽具有功能性，不得注册为商标。此后，美国商标局商标申诉委员会也做出了同样决定。

在向美国联邦巡回上诉法院提起行政诉讼时，BD 公司承认采血管帽的周边纹路和顶部开口具有功能性，但主张这些部分为市场竞争产品所共有，而采血管帽设计中的非功能性特征足以使其整体不具有功能性。

2012 年，美国联邦巡回上诉法院审理认为[①]，产品设计整体在法律上是否具有功能性，需要衡量功能性特征和非功能性特征，依据 *Morton-Norwich* 四因素检验法来判定。法院指出，BD 公司的发明专利文件披露了这种采血管帽的两个功能性特征：(1) 顶部采用同心圆设计，便于采血针刺入；(2) 周边采用脊纹设计，便于防滑。尽管这些特征只记载于说明书中，没有出现在权利要求书里，也可同样有力地证明采血管在整体上具有功能性。此外，法院认为，BD 的宣传资料也表明采血管帽具有功能性。其广告宣传突出采血管帽侧面采用脊纹设计，可以更好地握持；帽顶采用塑料材质防护，有利于安全保存血样；帽底采用兜帽设计，以便防止管帽和管身之间形成空隙，意外夹住医护人员的手套。这些宣传不只是为了"吸引眼球"，而是突出采血管帽设计的性能。为此，法院最终维持美国商标申诉委员会的决定。

3. 审美价值也是功能性特征

不仅实用功能特征可以让商品具有竞争优势，美学特征同样也可以。美国《侵权法重述》(二)指出："如果消费者很大程度上因为商品所有的审美功能而购买商品，则相应的美学特征就具有功能性，它们具有美学价值，有助于实现商品的目的。"[②]故而，功能性可以表现为美学功能。

为此，我们可以讨论一个有趣的案例。摇摆乐大师班尼·古德曼(Benny Goodman)创作完成的"Sing, Sing, Sing(With a Swing)"曾经风靡美国，家喻户晓。一家世界顶级的高尔夫器械制造商，在电视广告中使用了"Swing, Swing, Swing"的广告词，配合广告人物的挥杆动作，播放类似"Sing, Sing, Sing(With a Swing)"的背景旋律。版权持有人百代公司提起诉讼，主张"Sing, Sing, Sing(With a Swing)"乐曲本身就构成自身的"商标"，应该享受《兰汉姆法案》的保护。

---

① In re Becton Dickinson and Company 675 F. 3d 1368(Fed. Cir. 2012).

② Restatement(Second)of Torts §742 Commen a(1938).

美国联邦第二巡回上诉法院审理后指出①，商标制度的目的是防止消费者混淆，商标保护的对象是识别商品来源的符号、图形等元素，它们在消费者和经营者之间建立起联系，维护经营者的商誉。但是，商标法不保护原创艺术表达的作品内容。如果说音乐作品本身构成商标，无异于承认“产品本身”可以受到商标保护②。

究其根源，把音乐作品作为识别其自身的标识加以商标保护，违反“非功能性原则”。诚然，音乐作品家喻户晓，听之则联想到特定的艺术家，经过使用似乎可取得商标法意义上的显著特征。然而，给予其商标保护，本质上是对其审美价值给予保护，只会不适当地扩大其著作权保护范围，延长其著作权保护期限。只有被诉作品与版权作品构成实质性相似（同时同地比较）时，方才侵犯著作权；但只要嫌疑标志与注册商标相互混淆（异时异地比较）的，则就可构成侵犯注册商标的专用权。商标侵权判断本质上是比较嫌疑标志与相关消费者对注册商标的记忆印象，以混淆为标准，故保护范围远比著作权宽。此外，音乐作品的著作权保护有期限性，而商标权保护或反不正当竞争保护没有确切的保护期限。显然，出于公共政策的考虑，法院不愿意通过商标保护不适当地扩大和延长作品的著作权保护。

应该注意到，音乐商标保护是另外一回事。把音乐作为识别标志，用在特定的商品或服务之上，只有当他人使用相同或近似音乐到同种或近似商标之上，可导致消费者混淆时，才构成商标侵权。如果该音乐不受著作权保护，则其他使用都不受制于知识产权保护。所以，一般而言，将可受著作权保护的作品注册为某种商品或服务的商标，并不会延长或扩大该作品的著作权保护。

此外，音乐作品的标题亦不应作为识别其自身的商业标志。标题的作用是指代特定内容的作品，诚如“苹果”指代一种水果一样，“苹果”不得作为文字商标来识别苹果这种商品，音乐作品的标题（以及全部作品的标题）也不能作为识别该作品本身的商业标志，享受商标法或反不正当竞争法的保护，因为它们不具有显著特征。但是，系列作品的名称可以具有显著性而得到商标法保护，例如，《人民日报》作为日报标题，可识别日报的来源。

① EMI Catalogue Partnership & EMI Robbins Catalog Inc. v. Hill Holliday Connors Cosmopulos Inc. 228 F. 3d 56(2rd Cir. 2000).

② 作品的标题是标志，如果具有识别产源的作用，可以享受商标法或反不正当竞争法保护。

三、具有显著性

"显著性"(distinctiveness)[①],或称"显著特征"是指文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合,可供相关公众识别商品来源的法律属性。所谓"来源"(source)是指商品或者服务的品质控制人。多个法律主体,例如关联公司,如果共同实现对商品或者服务品质的控制,可属于同一来源。所谓"相关公众"(the relevant public)是指"与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者"[②]。

并非所有标志都可以注册为商标。缺乏显著特征的标志,不得作为商标注册。商品包装、装潢的文字、图形、字母、数字、颜色,乃至商品本身三维形态,都向消费者传递商品的相关信息,有些说明商品的类别、品种,有些描述商品的组成、性状、功效等,有些装饰美化商品,有些发挥广告作用。标志用于特定商品之上,如果消费者通常会视为稳定的识别商品来源的标志,该标志才具有显著性,也才可作为商标注册。

显著性是一个相对的法律概念,表征了标志与其识别对象的联系强弱。概括地说,"标志与其指定使用商品之间的联系越密切,越不具有显著性;反之,则显著性越强"[③]。显著性存在一个从无到高的"连续谱"(spectrum)。美国联邦第二巡回上诉法院 Abercrombie & Fitch v. Hunting World 案将标志依照显著性强弱分为四类:(1) 通用性(generic);(2) 描述性(descriptive);(3) 隐喻性(suggestive);(4) 任意性(arbitrary);(5) 臆造性(fanciful)[④]。以下以文字标志为例,进行说明:

(一)"臆造性标志"是指标志构成要素来自杜撰,并无现存的特定含义。例如,美国的"Kodak"、"Xerox"和我国的"Haier"。

---

① "显著性"对应多种英文表达:"distinctiveness"(《美国兰哈姆法》)、"distinctive and particular"(《英国商标法》)和"distinctive character"(《巴黎公约》,《欧盟商标条例》和《欧盟协调成员国商标法指令》)。

② 《商标民事纠纷审理解释》第八条。

③ 参见统一食品(香港)诉国家工商行政管理总局商标评审委员会,北京市高级人民法院〔2009〕高行终字第1191号;湖北楚冠生物药业有限公司诉国家工商行政总局商标评审委员会行政纠纷案,北京市第一中级人民法院〔2009〕一中行初字第1918号。

④ Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World Inc. 537 F. 2d 4 9 - 10(2d Cir. 1976).

(二)“任意性标志”是指标志由常用词构成，其通常含义与所标识的商品或服务之间联系疏远。例如，“苹果”之于电脑，“双规”之于老鼠药。

(三)“隐喻性标志”是指标志由常用词构成，其通常含义与商品或服务虽然没有直接、明显的联系，但隐喻、暗示地表示商品的属性或特点，经想象可以得知其描述商品或服务的品性。例如：“健力宝”之于饮料；“婷美”之于女性瘦身产品。

(四)“描述性标志”是指标志直接描述商品或服务的属性，包括商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量、技术特点、特定消费对象、价格、内容、风格或者风味、使用方式和方法、生产工艺、生产地点、时间、年份、形态、有效期限、保质期或者服务时间、销售场所或者地域范围等等。[①] 例如，“柴鸡”之于鸡蛋、“医生”之于医用手套、“蓝牙”之于无线耳机。

(五)“通用性标志”是指标志表征一类商品的类别、型号、等级等，例如“高丽白”之于人参；“红富士”之于苹果。

“臆造性标志”、“任意性标志”和“隐喻性标志”，由于其本身与商品属性无关，无助于识别商品，用在商品或服务之上，消费者自然而然地认为它们表征商品的“品牌”，或者说商品的来源。法律上，它们具有“固有显著性”(inherent distinctiveness)，可以直接注册为商标。这类标志先天地与所识别的商品缺乏联系，经营者需要通过自己的促销和诚信经营才能在相关公众中建立其与商品的社会经济联系。鉴于经营者为此需要付出的投资和劳动，商标法给予显著性高的标志以更强的保护。

另一方面，描述性标志和通用性标志没有固有显著性。我国《商标法》第十一条规定，仅有本商品的通用名称、图形、型号的标志，和仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标志，不得作为商标注册。此类标志本身有特定含义，传递特定商品的自身信息，故不指示商品来源。实际上，它们常常成为“广告语”(Slogan)的核心组成部分，是市场竞争者有效参与竞争，推销同种或类似商品的重要媒介。众多广告语为我国法院认定不具有固有显著性。例如，沙驰公司的广告语“Live life with a passion”[②]；SGL Carbon

---

① 参见《商标审查指南》〔2005〕第 37－40 页。

② 北京市第一中级人民法院行政判决书〔2012〕一中知行初字第 421 号。

SE公司的广告语"Broad base. Best Solutions"①;美国NBA产物公司广告语"奇迹在这里产生"②;全土豆公司的广告语"每个人都是生活的导演"③。在相关公众头脑中,它们的首要意义不是识别商品品质的控制人,而是描述商品或服务,故不具有固有显著性,不可直接注册为商标。

正因为如此,商标保护曾经只限于臆造性标志和任意性标志,排除描述性文字和符号,商品的物理形状、包装的外观等。如果它们客观上发挥识别商品来源的功能,也只可以通过反不正当竞争法获得保护。随着商标侵权之诉和反不正当竞争之诉法律分界的弱化,商标法也开始对可识别商品来源的描述性标志和商品外观进行保护④。但是,出于维护市场竞争的目的,对"商品外观"(trade dress)则仍施加严格的法律限制,即要求不得具有功能性。

隐喻性标志具有固有显著性,而描述性标志不具有固有显著性,但二者往往又没有明晰的界分。一般而言,可以通过以下标准判断是否为描述性标志:(一)词汇在字典的含义。词汇字典的含义表明公众日常生活之中词汇的通常含义;(二)要求发挥想象力。如果公众需要凭借想象力、思维和觉察力才可以得知商品的性质,则该标志是隐喻性的。反之,如果不需要想象力,即可从标志直接获知商品品质,则为描述性的;(三)其他市场竞争者是否需要使用来描述自己的商品。描述性标志与商品或服务关系紧密,同行其他市场竞争者促销时往往需要使用到;(四)标志的实际市场使用情况⑤。

尽管不具有固有显著性,但是根据《商标法》第十一条第2款,描述性标志经过使用,起到区别商品来源的作用,可以获得显著性。如果持续使用使得描述性标志在消费者头脑中的首要意义(primary significance)不是表征商品,而是识别商品来源(identify the source),则取得显著性(acquired distinctiveness)。获得显著性又称"第二含义"(secondary meaning),即标志在其原始意义之外获得了识别商品来源的含义。通过使用获得显著性的典型例子包括:"两面针"牌牙膏;"American Standard"热水器⑥。

《商标法》第十一条第2款同时规定,商品的通用名称经过使用,并便于识

① 北京市第一中级人民法院行政判决书〔2012〕一中知行初字第200号。
② 北京市第一中级人民法院行政判决书〔2012〕一中知行初字第2051号。
③ 北京市第一中级人民法院行政判决书〔2012〕一中知行初字第1688号。
④ See Restatment(Third)of Unfair Competition § 9 comment(g).
⑤ See Zatarains v. Oak Grove Smokehouse & Visko's Fish Fry 698 F.2d 786(5th Cir. 1983).
⑥ 参见《商标审查指南》〔2005〕第53页。

别的，可以作为商标注册。相较于描述性标志，商品通用名称更难获得显著性。但是，通用名称通过使用而获得显著性的也不乏其例，比如：中国国际航空公司（核定服务项目第39类旅客运输、空中运输等）；“US AIRWAYS”（核定服务项目第39类旅客运输、空中运输等）（参见图3－21）。

中国国际航空公司　　U·S AIRWAYS

注册商标1183817号　　注册商标第4054458号

图3－21　“中国国际航空公司”和“US AIRWAYS”注册商标图样

描述性标志或商品通用名称经过使用是否获得显著性，商标注册申请人负有举证责任。一般说来，标志对商品属性的描述性程度越高，举证难度越大。根据《商标审查指南》〔2005〕，描述性标志经过使用是否获得显著性，应考虑相关公众对该商标的认知情况、申请人实际使用该商标的情况以及该商标经使用取得显著特征的其他因素①，以中国相关公众将其认知为识别商品（服务）来源的标志，并籍此与他人商品（服务）相区别为准②。申请人实际使用商标，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中③。为证明描述性商标取得显著性，申请人通常应提供以下证据：（1）相关公众对该标志的认知情况；（2）该标志在指定商品（服务）上实际使用的时间、使用方式及同行业使用情况；（3）使用该标志的商品（服务）的生产、销售、广告宣传情况及使用该标志的商品/服务本身的特点等④。特别的，商标直接用于商品（服务），即用于商品上并实际销售，而非广告宣传，具有更强的证明力，因为这种使用可以证明消费者已建立了特定的标志和商品来源之间的联系。而且，只有持续、不间断地排他性使用，才有利于证明消费者头脑中已经建立了描述性标志与商品来源之间的稳定联系。如果标志对商品属性描述程度过高，多个市场竞争者长期都使用该标志，则即使长期的使用也不能使该标志获得显著性，因为消费者无法将该标志同单一的商品来源联系起来。

① 参见《商标审查指南》〔2005〕第53页。

② 参见《商标审理标准》〔2005〕第44页。

③ 《商标法实施条例》〔2002〕第三条。

④ 参见《商标审理标准》〔2005〕第44页。

案例讨论 4

法条参照

《商标法》〔2001〕第十一条 下列标志不得作为商标注册：(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的；(二)仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；(三)缺乏显著特征的。

前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。

同时参照《商标法》第十一条 下列标志不得作为商标注册：(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的；(二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；(三)其他缺乏显著特征的。

前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。

长沙沩山茶业有限公司与商标评审委员会等商标行政纠纷再审案
(最高人民法院行政判决书〔2011〕行提字第 7 号)

基本案情

湖南省宁乡县茶叶公司于 1990 年 5 月 11 日向商标局申请注册“沩山牌及图”(参见图 3 - 22)，商标局于 1991 年 5 月 20 日核准注册，核定商品项目为第 30 类“茶”。2002 年 2 月，该商标经核准转让给湖南省宁乡县八溪茶厂，2002 年 6 月再转让给沩山茶业公司。



注册商标第 552102 号

图 3 - 22　“沩山牌及图”注册商标图样

2004 年 6 月 14 日，湘沩名茶厂等六公司主张，“沩山毛尖”为茶叶商品的通用名称，争议商标以茶叶商品的通用名称注册商标，违反《商标法》〔2001〕第十一条第 1 款第(一)项、第四十一条第 1 款，请求商标评审委员会撤销争议商标。2005 年 5 月 9 日，宁乡县沩山乡茶叶协会向商标评审委

员会提交了"关于对'沩山'争议商标答辩的补充意见"，认为"沩山毛尖"、"沩山茶叶"的独特上等品质，出名的关键因素源自独特的自然环境。商标评审委员会于2006年11月30日向沩山茶业公司发出通知，指出"以上商标注册在指定使用商品上，仅仅直接表示了指定使用商品的品质特点，缺乏显著特征，违反了《商标法》〔2001〕第十一条第1款第(二)、(三)项的规定"，并要求收到该通知之日三十天内作出书面答辩。针对这一通知，沩山茶业公司进行了答辩，并提交了争议商标2002年被认定为湖南省著名商标等证据。

商标评审委员会审查认为：

"沩山茶"作为一个历史悠久的茶叶品种，多年来以其稳定、独特的品质，广受好评，在市场上享有较高的声誉，已得到了公众的认可。沩山乡现在有许多家茶叶生产厂家，均对其产品进行了广泛的市场宣传，并获得了国际认证资格证书及荣誉称号。沩山茶之所以能够获得如此高的知名度，有地理和人文两方面的原因，尤其得益于当地独特的地理、自然环境。从《中国名茶志》关于"沩山毛尖"的记载可以看出，沩山毛尖优良的品质源自沩山地区独特的自然环境。沩山乡现有数家茶叶生产企业，其中部分还申请注册了"宁沩"、"湘沩"等商标，它们都应合理享用当地的自然资源和社会资源，合理的限度内，不能妨碍他人的正当使用。在获准注册争议商标等三件"沩山"商标后，沩山茶业公司试图禁止其他沩山茶农在茶叶类商品上使用"沩山"字样，在茶叶类商品上具有十分明显地独占"沩山"这一公共资源的意图，已经妨碍了其他沩山茶农的正当权益。茶叶是一种地域性很强的商品，不同产地的茶叶，其品质、特点可完全不同①。茶叶产地的名称同时也表明了该种茶叶突出的、区别于其他产地茶叶的品质特点。争议商标虽然还有图形部分，但依据一般消费习惯，消费者会将文字部分作为商标的主要识别和呼叫对象，争议商标的图形部分无法使其整体产生显著性。争议商标的拼音与其文字部分的"沩山"是对应的，文字部分缺乏显著特征，拼音部分亦无法使其具有显著特征。虽然争议商标与沩山茶业公司的字号一致，但这无关于争议商标是否具备显著特征，争议商标不因此而

① 科学研究表明，在大致同等的自然条件下，海拔高度差异、季节差异导致的光照、温度差异是形成不同海拔和不同季节下茶树鲜叶茶多酚含量差异的主要原因。其基本规律是：日照和温度有利于茶多酚物质的积累，在日照强、温度高的环境中，鲜叶茶多酚含量有增加的趋势。

具备显著性。为此，依据《商标法》〔2001〕第十一条第1款第（二）项和第（三）项、第四十一条第1款、第四十三条，商标评审委员会于2007年2月28日作出商评字〔2007〕第265号《关于第552102号“沩山牌及图”商标争议裁定书》：撤销“沩山牌及图”注册商标。

因不服第265号裁定，沩山茶业公司向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

北京市第一中级人民法院审理认为：

根据在案证据，能够证明湖南省宁乡县沩山乡自古产茶，并且沩山乡独特的地理和自然环境造就了沩山茶的品质特点。争议商标由沩山牌文字及图组成，一般消费者会将文字部分作为商品的主要识别部分和呼叫对象，故其整体不具有显著性。第265号裁定认定争议商标构成直接表示指定商品的品质特点，缺乏显著特征，并无不妥。为此，北京市第一中级人民法院判决驳回沩山茶业公司的诉讼请求。

沩山茶业公司不服判决，向北京市高级人民法院提出上诉。

北京高级人民法院审理认为：

关于“沩山牌及图”商标的显著性问题。根据湘沩名茶厂等六公司提交的证据，能够确认“沩山毛尖”为一茶叶品种，其命名源自沩山地区特定的山、水等自然环境以及特定的工艺所形成的品质、特色；且能够体现当地特色的自然资源。因此，“沩山”文字已经具有表示产品质量的含义，缺乏显著性。争议商标虽不仅包含‘沩山’文字，但因拼音部分与文字中的‘沩山’相对应，故该商标的文字和拼音应为主要部分，对该商标的呼叫应为消费者认知该商标的主要方式。据此，该商标缺乏显著性，属于《商标法》〔2001〕第十一条第（三）项不予注册的情形。为此，北京高级人民法院判决驳回沩山茶业公司上诉，维持一审判决。

沩山茶业公司申请再审时称，沩山茶业公司第552102号“沩山牌及图”注册商标具有固有显著性和获得显著特征，不属于仅仅直接表示指定使用商品的品质特点的标识，商标评审委员会滥用缺乏显著性的概念，裁定撤销该商标违法。争议商标在湘沩名茶厂等六被申请人成立之前已经核准注册，故商标评审委员会认定争议商标损害公共利益缺乏事实依据。沩山茶业公司请求撤销二审法院判决及商标评审委员会第265号裁定。

最高人民法院审理认为：

关于争议商标的注册是否违反了商标法第十一条第1款第（二）、（三）

项之规定的问题。根据《商标法》〔2001〕第十一条第1款第(二)、(三)项之规定，"仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的"、"缺乏显著特征的"的标志不得作为商标注册。判断争议商标是否应当依据上述法律规定予以撤销时，应当根据争议商标指定使用商品的相关公众的通常认识，从整体上对商标是否具有显著特征进行判断，不能因为争议商标含有描述性文字就认为其整体缺乏显著性。本案争议商标由沩山牌文字、拼音及相关图形组成，并非仅由沩山文字及其拼音组成，其商标组成部分中的图形亦属该商标的重要组成部分。此外，根据原审法院查明的事实，争议商标1991年5月20日核准注册，已经过了近二十年的使用，且在2002年被评为湖南省著名商标。鉴于以上事实，本院认为争议商标使用时间较长，已经建立一定的市场声誉，相关公众能够以其识别商品来源，并不仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，商标评审委员会、原审法院以争议商标含有沩山文字就认为其整体缺乏显著性，属于认定事实错误应予纠正。沩山茶业公司申请再审的此项再审理由成立，应予支持。

综上，商标评审委员会第265号裁定及原审判决确有错误，应予撤销。

问题讨论

1. 标志整体的显著性与显著识别部分

作为商标法的基本原则，商标注册申请和注册商标效力争议应该依照商标文书所载标志整体，结合其可能附随的商标说明，进行审查。如果标志整体缺乏显著性，则不可注册为商标。《商标法》第十一条第1款第(二)项规定"仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的"标志，同款第(三)项规定"缺乏显著特征的"标志，不可注册为商标。值得注意的是，第(三)项涵盖的标志可以是在全部商品或服务上皆不具有显著性，特别是过于简单或过于复杂的标志[①]。例如，文字标志"LOGO!"、"商品"、"价廉物美"、"货真价实"等使用到任何商品或服务，都缺乏显著性。本案争议商标在"沩山"文字之外还包括图形，在整体上不是"仅仅"直接表示商品特点的商标，故北京市高级人民法院未适用《商标法》〔2001〕第十一条第1款(二)项，而适用同款第(三)项。

① 参见统一食品(香港)诉商标评审委员会行政纠纷案，北京市第一中级人民法院行政判决书〔2009〕一中行初字第419号。

但是，本案中，北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院均从争议商标“沩山牌及图”的“显著识别部分”(即文字“沩山”和对应的拼音)出发，得出“沩山牌及图”整体不具有显著性。北京市第一中级人民法院指出，沩山乡独特的地理和自然环境决定了沩山茶的品质特点；一般消费者会将争议商标的文字部分作为主要识别部分和呼叫对象，故争议商标整体不具有显著性。这种观点值得推敲。虽然图文标志的文字部分是呼叫对象，但未必就是相关公众识别标识的主要部分。否则，图文组合的商标等同于“文字商标”，没有任何独立的意义。在没有任何证据的情况下，直接认定相关消费者不会依据争议商标的图形部分来识别商品来源，相当不妥。

又，北京市高级人民法院认为：“争议商标虽不仅包含‘沩山’文字，但因拼音部分与文字中的‘沩山’相对应，故该商标的文字和拼音应为主要部分，对该商标的呼叫应为消费者认知该商标的主要方式”，故该标志缺乏显著性。然而，“呼叫”不一定是相关公众认知商标的主要方式。消费者选购商品并不总是“呼叫”，通常还会利用视觉观察商品包装，留心商标的图案部分。例如，注册商标 A 为组合标志，由文字 Seabrook、农场图案和叶形框组成，框边为绿色和蓝色(参见图 3－23)，指定用于冷冻的新鲜蔬菜和水果之上。但是美国海关和专利上诉法院审理认为，经过长期使用，叶形图案成为注册商标 A 的主要识别部分。为此，指定用于同种商品的商标注册申请 B(参见图 3－23)可能同注册商标 A 混淆，应该驳回，尽管商标注册申请 B 和注册商标 A 包含不同的文字[①]。



注册商标 A



商标注册申请 B

图 3－23　图文组合商标经使用而使其图案部分成为主要识别部分示例

实际上，图文组合注册商标经实际使用，其整体可以识别商品来源，其文字

① Seabrook Foods Inc. v. Bar-Well Foods Ltd. 568 F. 2d 1342(CCPA 1977)

部分可能成为主要识别部分，其图形部分也可能成为主要识别部分。比如，宝马股份公司获准注册“BMW 及图”商标（参见图 3－24），核准商品项目为机动车辆、摩托车及其零部件。经实际使用，此注册商标的文字部分“BMW”可成为主要识别部分，其图形部分同样可以成为主要识别部分。事实上，“BMW 及图”注册商标的图形部分很醒目，占据视觉中心，可给消费者带来独立的商业印象（commercial impression），其显著性不亚于文字“BMW”。诸如这样的例子举不甚数。可见，特定图文组合商标的主要识别部分是其文字部分，还是其图形部分，抑或两者都是，取决于相关的证据，不能一概而论。



注册商标第 282196 号

图 3－24 “BMW 及图”注册商标图样

本案两审判决的问题在于，含描述性文字的图文标志可因其图形部分具有固有显著性而整体具有显著性。即便图形单独亦无显著性，图形和文字的组合也可能使得标志整体具有显著性。所以，不能从图文标志所含文字不具有显著性得出标志整体不具有显著性。

在纠正两审法院判决时，最高人民法院指出：应当根据诉争商标指定使用商品的相关公众的通常认识，从“整体上”对商标是否具有显著特征进行审查判断。道理再简单不过。商标局核准的商标图样是“沩山牌及图”，而不是“沩山牌”。商标申请人也未采用任何方式排除“沩山牌及图”中的图案部分。依照商标法有关规定，此注册商标专用权依照核准的“沩山牌及图”和核定商品为限。故而，要宣告“沩山牌及图”注册商标无效，得证明其整体不具有显著性。

最高人民法院 2010 年颁行的《商标授权确权纠纷审理意见》第 8 条进一步明确：“人民法院在审理商标授权确权行政案件时，应当根据诉争商标指定使用商品的相关公众的通常认识，从整体上对商标是否具有显著特征进行审查判断。标志中含有的描述性要素不影响商标整体上具有显著特征的，或者描述性

标志是以独特方式进行表现，相关公众能够以其识别商品来源的，应当认定其具有显著特征。”

2. 固有显著性与获得显著性

最高人民法院提出“应从相关公众的通常认识，从整体上对商标是否具有显著特征进行判断”，但未说明争议商标“沩山牌及图”是具有固有显著性，还是获得显著性。一方面，最高人民法院强调：“沩山牌文字、拼音及相关图形组成，并非仅由沩山文字及其拼音组成，其商标组成部分中的图形亦属该商标的重要组成部分。”这似乎表明争议商标所含“图形”具有固有显著性，使得争议商标整体具有固有显著性。另一方面，最高人民法院又认为：“本案争议商标使用时间较长，已经建立一定的市场声誉，相关公众能够以其识别商品来源，并不仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点。”这似乎又表明争议商标的文字部分“沩山”经过使用获得显著性。然而，标志或具有固有显著性，或无固有显著性，但经过使用而获得显著性，二者不可兼具。为此，最高人民法院的判决意见颇让人费解。

我们认为，最高人民法院的这种法律意见很容易给商标注册申请审查造成混乱。对于含描述性文字的图文商标注册申请，商标局应要求申请人证明通过使用获得显著性，还是径直根据所含图形部分评价商标注册申请是否具有显著性？如为前者，本案初审法院和二审法院判决并无不妥。如是后者，则意味着描述性文字只要添加具有显著特征的图形，即可直接核准注册。而且，通过图文标志的组合使用，描述性文字可获得显著性。如此一来，《商标法》第十条第1款第(二)项的禁止性规定可以轻而易举地规避掉。

3. 获得显著性的法律条件

单独以“沩山”文字作为商标，经过使用是否可以获得显著性？这值得怀疑。沩山地区的茶叶经营者在1991年至2004年期间，并未停止使用“沩山”称呼。在日常商事活动中，他们在产品包装、装潢上肯定会突出使用“沩山”两字，并在广告宣传渲染“沩山毛尖”，毕竟这是卖点。总而言之，在此之前，并不是仅有争议商标持有人独家在使用“沩山”二字。在市场上“多家”不相关的企业同时使用“沩山”宣传茶叶商品的情况下，消费者何以通过“沩山”识别商品来源，将其与“单一的商品品质控制源”联系起来呢？如果不能，“沩山”文字商标如何可能取得第二含义，获得显著性呢？

描述性标志经过使用并不是都能获得显著性。美国《兰汉姆法案》规定，申请注册描述性标志的，必须提供证据证明，申请人将其“作为商标，实质性独家

连续使用"(substantially exclusive and continuous use as a mark)达五年，才可初步证明获得显著性[①]。如果标志描述商品特点的程度高，这一证据也可能不足以证明标志已经获得显著性[②]。本案"沩山"二字是对茶叶商品品质特点的高度性描述，且从未实质性地被某一家企业单独使用，故在相关消费者头脑中，难以形成以下认知："沩山"的首要意义不是识别商品品质而是标识商品来源。

4. 对商标注册申请图样无显著性部分的"放弃声明"

如果商标注册申请包含不具显著性的要素，世界各地商标法常要求申请人作出"放弃声明"(disclaimer)。例如，《欧盟商标条例》第三十七条第2款规定，如果商标注册申请包含不具显著性的要素，并且商标保护范围可因此而模糊不清的，作为核准注册的条件，商标当局可以要求申请人放弃对该要素的排他权，放弃声明应当同商标注册申请或者注册商标同时公告。商标申请人主动提出放弃声明的，主管欧盟商标注册申请审查的欧盟内部市场协调局(Office for Harmonisation in the Internal Market, OHIM)应该接受。美国《兰汉姆法案》第六条亦规定[③]，申请人可以主动放弃商标注册申请中不可注册的部分；审查员可以依照职权，要求申请人放弃商标申请中不可注册的部分(如通用名称文字、描述性文字)[④]。此种"放弃声明"(disclaimer)不影响被放弃的标志组成部分嗣后通过使用而获得显著性[⑤]。我国台湾地区"商标法"第十九条亦规定："商标包含说明性或不具识别性之文字、图形、记号、颜色或立体形状，若删除该部分则失其商标之完整性，而经申请人声明该部分不在专用之列者，得以该商标申请注册。"

这种"放弃声明"本质上是通过商标图样和弃权性说明文字划定申请注册

---

① See 15 U. S. C. § 1052(f).

② See In re Noon Hour Food Products Inc. 88 USPQ2d 1172(TTAB 2008)(despite applicant's claim of use in commerce for almost one hundred years as well as an "inadvertently cancelled" seventy-year old registration for the mark BOND-OST for cheese the Board deemed current evidence clearly showed the mark was generic for the goods and assuming arguendo that BOND-OST is not generic that applicant had failed to establish acquired distinctiveness of the highly descriptive mark)

③ 15 USC 1056 Disclaimer of unregistrable matter: (a) The Director may require the applicant to disclaim an unregistrable component of a mark otherwise registrable. An applicant may voluntarily disclaim a component of a mark sought to be registered. (b) No disclaimer including those made under subsection(e) of section 7 of this Act [15 USC 1057(e)] shall prejudice or affect the applicant's or registrant's rights then existing or thereafter arising in the disclaimed matter or his right of registration on another application if the disclaimed matter be or shall have become distinctive of his goods or services.

④ In re Creative Goldsmiths of Washington Inc. 229 USPQ 766 768(TTAB 1986)

⑤ 此种声明放弃只适用于不可注册的标志，而不适用于禁止作为商标使用的标志。例如，标志含有国旗、国徽，即便声明放弃亦不合法，不得核准注册而进入商业使用。

的商标，确定注册商标专用权的对象。由于我国目前法律对此没有明确规定，这也是造成了“沩山牌及图”案所呈现的法律困境的原因所在。

对“放弃声明”的具体法律意义，兹举一例说明。2004 年，佳选公司申请注册图文商标“BEST BUY 及图”，指定用于第 35 类推销(替他人)、进出口代理等服务上(参见图 3-25)。商标注册申请由英文单词“BEST”、“BUY”和一黄底黑边方框构成，且两个英文单词呈上下排列[①]。



注册商标申请第 3909917 号

图 3-25 “BEST BUY 及图”商标注册申请图样

我国台湾地区“商标法”第十九条规定所谓“删除”，不是物理上的删除，而是观念上之删除，实际上是指申请人放弃对相应部分主张注册商标专用权。倘若从争议商标上物理地删除“BEST BUY”文字，只剩下黄底黑线边框图作为标志，显然会因不具有显著性而难以取得商标注册。然而，争议商标文字部分“BEST BUY”的排列方式，经黄底带孔黑线多边形衬托，整体可具有显著性。申请人“删除”争议商标中不可注册部分，即放弃对文字“BEST BUY”主张注册商标专用权。依照此放弃声明，商标局核准注册争议商标后，商标注册人不能因为他人标志含“BEST BUY”而成功地主张侵犯注册商标专用权。

---

① 本案北京第一中级人民法院审理认为：申请商标图形部分构图简单，文字部分使用两个较为常用的英文单词上下单独排列的方式构成。相对于图形部分，文字部分更易为消费者所关注，是该商标的显著识别部分。且“BEST”、“BUY”属于英文中较常用的词汇，中国消费者对于上述单词含义的认知度较高。当消费者看到使用在推销(替他人)、商业辅助管理服务上的申请商标时，易识别为“最好的买卖”或“最好的交易”。而该含义直接描述了指定使用服务项目的特点，不具有区别服务来源的功能，缺乏商标应有的显著性。

本案最高人民法院提审认为：应当根据诉争商标指定使用商品的相关公众的通常认识，从整体上对商标是否具有显著特征进行审查判断。标志中含有的描述性要素不影响商标整体上具有显著特征，相关公众能够以其识别商品来源的，应当认定其具有显著特征。……申请商标由英文单词“BEST”、“BUY”以及黄色的标签方框构成，虽然其中的“BEST”和“BUY”对于指定使用的服务具有一定描述性，但是加上标签图形和鲜艳的颜色，整体上具有显著特征，便于识别。参见，佳选企业服务公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标驳回复审行政纠纷案，最高人民法院行政判决书〔2011〕行提字第 9 号。

一般来说，“放弃声明”可具有以下法律效力[①]：(一)如果在先商标包含放弃声明，则相应的元素应当认定为不具有显著性。如果在后商标只包含该元素，则不为在先注册商标的保护范围所涵盖；(二)如果在先商标包含两个文字标志并且同时被声明放弃，则其保护范围只及于两个文字标志特定的顺序和结合方式；(三)如果在后商标包含放弃声明，则相应的元素应视为不具显著性，但这不影响在先商标的显著性。而且，在后商标所有人所作放弃声明不得拘束在先商标权人，不能单方面地限制在先商标的保护范围。

5. 评判获得显著性的时间点

从本案判决书来看，没有证据表明，争议商标审查核准过程中，商标局曾经要求申请人提交证据，证明“沩山”二字经过使用获得显著性。假设争议商标仅由“沩山”二字构成，基于《商标法》〔2001〕第十一条第1款(二)或(三)而宣告争议注册商标无效，那么，应该以哪一个时间点为准来认定争议商标是否具有显著性(获得显著性)：是以商标申请核准注册时(本案争议商标核准注册于1991年)，还是以争议发生时(本案商标争议请求提出于2004年)，抑或是法院审理时(本案最高人民法院审理时间2011年)?

对于商标显著性的评判时间点，最高人民法院2010年颁行的《商标授权确权纠纷审理意见》第8条规定：“人民法院审查判断诉争商标是否属于通用名称，一般以提出商标注册申请时的事实状态为准。如果申请时不属于通用名称，但在核准注册时诉争商标已经成为通用名称的，仍应认定其属于本商品的通用名称；虽在申请时属于本商品的通用名称，但在核准注册时已经不是通用名称的，则不妨碍其取得注册。”然而，本案最高人民法院判决又提到，“鉴于争议商标1991年5月20日核准注册，已经经过了近二十年的使用，且在2002年被评为湖南省著名商标…… 本院认为本案争议商标使用时间较长，已经建立一定的市场声誉，相关公众能够以其识别商品来源，并不仅仅直接表示商品的质量……”这表明，最高人民法院认为，应该依照审理时间确定争议商标是否具有获得显著性。国际上，《欧盟商标条例》也采取类似做法，其第52条第2款规定，不具有显著性的标志核准注册之后，如果经过使用获得显著性，也可不宣告该注册商标无效。

那么，以“商标纠纷审理时”作为商标显著性的评判时间点是否合理呢？一

---

① See European Community Trademark Opposition Guidelines Part 2 Chapter 2: Likelihood of confusion D. Global assessment p. 22.

般认为，这种做法可以维护已经形成和稳定的市场秩序。但这种说法未免略为牵强。宣告注册商标无效不意味着市场秩序因此而扰乱。如果争议商标经过使用而在审理时具有显著性，宣告无效并不妨碍其继续使用。在无效宣告之后，原商标人重新申请也通常能够取得注册。一方面，该商标已经在先使用并具有一定影响，原商标权人依据《商标法》第三十二条，可以阻止第三人抢先申请注册。另一方面，他人未经原商标人许可而在同种或类似商品上使用相同或近似商标，易使相关公众混淆，可构成不正当竞争，原商标权人可根据《反不正当竞争法》予以禁止。更为重要的是，以审理时间为准，反而可能扰乱法律秩序，因为这无异于承认商标局审查商标注册申请时，对没有显著性的标志也可以核准注册，并且，这种违法行为可因该标志嗣后使用获得显著性而合法化。

以“商标纠纷审理时”作为商标显著性的评判时间点的合理性主要体现在简化行政程序上。照理，法院判决应当确认商标核准注册违法，因为注册申请核准时欠缺显著性。然而，鉴于核准注册之标志已经通过使用而获得显著性，为节约法律程序成本，法院不宜判决宣告注册商标无效，让原商标权人就相同标志再次提出注册申请，另行提交相关证据给行政机构，浪费宝贵的商标行政审查资源。显然，在这种特殊情况下，法院判决支持争议商标应该宣告无效并无实际意义，而确认核准注册行为违法更为适宜。

6. 描述性标志核准注册后的可争议期限

本案争议商标“沩山牌及图”1991 年获准注册，而湘沩名茶厂等六公司 2004 年才提出无效宣告请求，要求根据《商标法》〔2001〕第四十一条宣告争议商标无效，已相去二十三载。最高人民法院判决亦强调“根据原审法院查明的事实，争议商标 1991 年 5 月 20 日核准注册，已经经过了近二十年的使用”。那么，《商标法》第四十四条第 1 款(同《商标法》〔2001〕第四十一条第 1 款)允许任何时间对注册成为商标的描述性标识注册提出商标争议，此种制度安排是否合理？如果法院以审理时间作为显著性判断的参照时点，一方面利害关系人越早地提出争议越有可能胜诉；另一方面，商标注册人必须持续使用该标志，才可能维持描述性注册商标的显著性。因此，这种情况下，不设争议期限也不会导致严重的法律问题。

7. 地理性描述商标误用可构成虚假宣传

根据最高人民法院判决，争议商标“沩山牌及图”注册有效。然而，其注册商标专用权受到内在限制。比如，它不能将该商标用于其他地方(如四川峨眉山)所产茶叶上。《商标法》第十六条规定：“商标中有商品的地理标志，而该商

品并非来源于该标志所标示的地区，误导公众的，不予注册并禁止使用；但是，已经善意取得注册的继续有效。”另外，《反不正当竞争法》第九条规定：“经营者不得利用广告或者其他方法，对商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传。”

案例讨论 5

法条参照

《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第二条 具有区别商品来源的显著特征的商品的名称、包装、装潢，应当认定为反不正当竞争法第五条第（二）项规定的“特有的名称、包装、装潢”。有下列情形之一的，人民法院不认定为知名商品特有的名称、包装、装潢：（一）商品的通用名称、图形、型号；（二）仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的商品名称；（三）仅由商品自身的性质产生的形状，为获得技术效果而需有的商品形状以及使商品具有实质性价值的形状；（四）其他缺乏显著特征的商品名称、包装、装潢。

前款第（一）、（二）、（四）项规定的情形经过使用取得显著特征的，可以认定为特有的名称、包装、装潢。

知名商品特有的名称、包装、装潢中含有本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量以及其他特点，或者含有地名，他人因客观叙述商品而正当使用的，不构成不正当竞争行为。

同时参照《商标法》第十一条 下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）其他缺乏显著特征的。

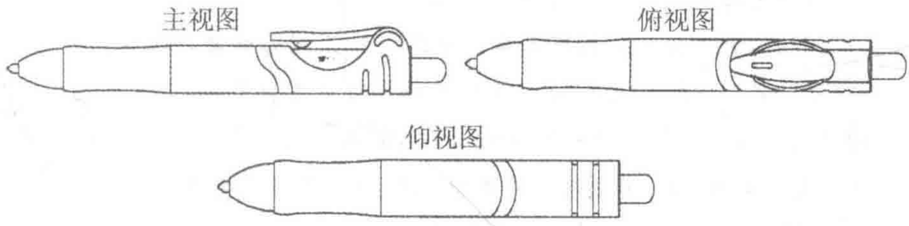
前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。

微亚达制笔有限公司诉上海中韩晨光文具制造有限公司等知名商品特有装潢纠纷案（最高人民法院民事裁定书〔2010〕民提字第16号）

基本案情

上海中韩晨光文具制造有限公司（简称“晨光文具”）自2002年3月26日起开始销售K－35型按动式中性笔（简称“K－35型中性笔”）。2002年7月19日，“晨光文具”向国家知识产权局申请名为“笔（事务笔）”的外观设计

专利，产品外观设计和K－35型中性笔一致。此外观设计专利申请2003年2月19日公告授权（参见图3－26），专利权因未缴纳年费而于2005年10月终止。



ZL 02316156.6外观设计专利

图3－26　晨光文具专利“笔（事务笔）”外观设计图

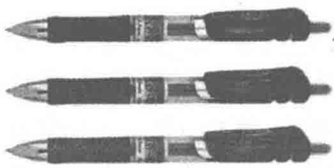
“晨光牌”K－35型中性笔由揿头、笔套夹、装饰圈、笔杆、笔颈、护套、尖套组成（图3－27）。揿头由直径为6毫米、顶部为圆球状的圆柱体空心零件构成，采用透明塑料制造，可以看到内部按动构件的颜色。笔套夹为圆柱体与半圆梯形组合成的三维立体形状，半圆梯形的最高处连接有一个7毫米宽的笔夹，笔夹面呈弧形曲面向内收敛，笔套夹上部有两条半环形镂空，套身上有大圆弧缺口，笔夹与半圆梯形结合处有一个6.5毫米长的腰形孔，笔套夹的颜色与笔芯颜色相同，笔夹面上印有“M&G”及产品型号“K－35”等字样。装饰圈处于笔套夹下方，弧度与笔套夹和笔杆的曲线相吻合，材质为经过电镀处理的工程塑料。笔杆是直径为11.6毫米的空心圆柱体，由透明塑料制造，在笔颈连接处贴有环形不干胶，上面印有注册商标“晨光”、产品型号“K－35”等字样。笔颈上端与笔杆连接，下端与尖套连接，是空心圆柱体状零件。笔颈外有护套，该护套外形呈中间小两头略大的哑铃型，护套颜色与笔芯墨水颜色相同。尖套为弧形圆锥体状零件，其表面经过电镀，颜色与装饰圈的色泽相同

2004年9月21日，晨光文具受让得到注册商标“晨光”（注册商标第1815587号，有效期从2002年7月28日至2012年7月27日），核定商品为第16类的笔、笔记本等。2005年初，“晨光”商标被上海市工商行政管理局认定为上海市著名商标，有效期从2005年至2007年。2005年底，国家工商行政管理总局商标局认定在第16类笔商品上的“晨光”注册商标为驰名商标。此外，“晨光”牌中性笔于2003和2007年还多次获得“名牌”产品称号。

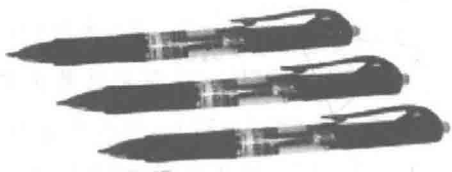
2007年6月4日，晨光文具在成硕工贸公司购买了681型水笔一盒。其由微亚达制笔公司生产，微亚达文具公司销售。681型水笔的结构与

K-35型按动式中性笔相同，笔夹上印有"WEIYADA"、"681"等字样，环形不干胶上印有"WEIYADA"、"E681"等字样。从整体上看，两者外观基本相同（参见图3-27）。

为此，晨光文具向上海市第二中级人民法院起诉称，其拥有驰名商标"晨光"，其经销的晨光牌K-35型中性笔是知名商品，其装潢是知名商品的特有装潢。微亚达文具公司和微亚达制笔公司生产、销售的681型水笔仿冒晨光牌K-35型中性笔的特有装潢，属于不正当竞争行为，请求判令：(1) 立即停止生产和销售侵权产品；(2) 赔偿经济损失人民币50万元……



晨光牌K-35型按动式中性笔



微亚达681型水笔

图3-27 晨光牌K-35型按动式中性笔和微亚达681型水笔参考图①

被告微亚达文具公司和微亚达制笔公司共同辩称：(1) 晨光牌K-35型中性笔各个部件是其组成部分，不属于笔的装潢，因此该笔的外观不构成知名商品特有装潢；(2) 681型水笔的生产、销售早于K-35型中性笔的生产和销售。为证明其生产、销售在先，微亚达制笔公司和微亚达文具公司提交了电子邮件和增值税专用发票等证据。其中，电子邮件记载的发送日期为2002年5月17日；增值税发票上记载的最早日期为2002年8月2日。晨光文具不认可上述证据的真实性，并且质疑681型水笔是否自始即采用涉案装潢。

上海市第二中级人民法院审理认为：

晨光文具制造的"K-35型按动式中性笔外观中的笔套夹和装饰圈"（参见图3-28）构成知名商品的特有装潢。晨光文具自2002年3月开始生产K-35型按动式中性笔，其使用注册商标"晨光"。"晨光"商标曾被评为上海市著名商标，并被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标，晨光牌中性笔还多次被评为制笔行业的名牌产品。据此，可以认定K-35型按动式中性笔是市场上具有一定的知名度、为相关公众所知悉的知名商品。K-35型按动式中性笔由揿头、笔套夹、装饰圈、笔杆、笔颈、护套和尖

① 本图仅供教学参考用，并非本案诉争原始图片。

套组成。其中,笔套夹和装饰圈经过专门设计,除功能性外,还有较强的装饰性,起到了美化商品的作用。而揿头、笔杆、笔颈、护套和尖套的形状设计是使笔类商品实现自身技术效果的功能性设计,这些部件的形状和整体色彩搭配与同类商品相比也缺乏显著特征。因此,可以认定,K－35型按动式中性笔外观中的笔套夹和装饰圈构成知名商品的特有装潢。

经比对,被控侵权的681型水笔与K－35型按动式中性笔在笔套夹和装饰圈的形状设计上基本无差别,构成了相近似的产品装潢。此外,两个产品的其他部分也十分相似。从整体上看足以造成消费者的混淆。微亚达制笔公司和微亚达文具公司未经晨光文具制造公司许可,擅自生产、销售使用知名商品特有装潢的681型水笔,构成不正当竞争行为,应当承担停止侵害、赔偿损失的民事责任。

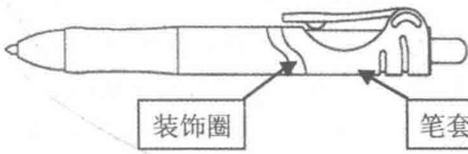


图3－28　K－35型按动式中性笔的笔套夹和装饰圈示意图

被告微亚达文具公司和被告微亚达制笔公司认为681水笔的最早生产、销售时间要早于原告的K－35型按动式中性笔,因此不构成不正当竞争行为。根据原、被告目前提交的证据,原告早在2002年3月26日已经生产、销售K－35型按动式中性笔。即使两被告提交的电子邮件、销售发票等证据是真实的,从时间上也无法证明其生产、销售681型水笔早于原告,因此对两被告的上述辩称不予支持。

为此,上海市第二中级人民法院2008年6月19日作出〔2008〕沪二中民五(知)初字第112号民事判决:一、被告于判决生效之日起立即停止实施仿冒某文具制造公司知名商品K－35型按动式中性笔特有装潢的不正当竞争行为;二、被告于判决生效之日起立即停止销售681型水笔;三、被告于判决生效之日起十日内共同赔偿某文具制造公司包括合理费用在内的经济损失人民币10万元……

微亚达制笔公司不服,向上海市高级人民法院提起上诉称:(1)装潢是附加、附着在笔上的,特有装潢不应是笔的本体,不应是笔的零部件,一审法院把商品本体、外观设计认定为特有装潢,并作为微亚达制笔公司仿

冒晨光文具制造公司装潢的依据，违反法律和相关司法解释。

上海市高级人民法院审理认为：

K-35型按动式中性笔的笔套夹和装饰圈构成知名商品的特有装潢。K-35型按动式中性笔的装潢并非仅指印在笔套夹上的文字和不干胶贴上的“晨光”商标文字、图案、色彩及其排列组合。K-35型按动式中性笔的外观形状如果符合《不正当竞争民事纠纷审理解释》第二条关于商品装潢的构成要件，并满足法律保护的其他要件，则可以根据反不正当竞争法第五条(二)得到法律保护。……K-35型按动式中性笔的笔套夹上部有两条半环形镂空，套身上有大圆形缺口，笔套夹下方又配以“S”形装饰圈。这两个部件的设计不只为防滑、节省材料、提高加工工艺性等功能性考虑，还体现了独特的装饰性效果，增加了中性笔的外形美观，故笔套夹和装饰圈部件应该属于K-35型按动式中性笔的装潢设计。在案证据显示，晨光文具制造公司近年来广泛宣传并大量销售K-35型按动式中性笔，这使得其笔套夹和装饰圈部件的独有设计与商品来源(即生产者晨光文具)之间建立了明确而稳固的联系，获得了识别商品来源的显著特征，故应认定为知名商品的特有装潢。在K-35型按动式中性笔已享有一定知名度的情况下，微亚达制笔公司作为同业竞争者，在其生产的681型水笔上擅自使用与该知名商品特有装潢近似的装潢，足以使消费者在购买时误认商品来源，构成不正当竞争。上海市高级人民法院于2008年10月20日作出〔2008〕沪高民三(知)终字第100号民事判决：驳回上诉，维持原判。

微亚达制笔公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审称：(一)原审判决将K-35型按动式中性笔的零部件本体、外观设计直接认定为特有装潢，认定事实不清。第一，商品的特有装潢不能是商品本体，而应该是附加、附着在商品本体上的文字、图案、色彩及其排列组合。特有装潢应该独立于商品本体而存在，并对商品的使用功能没有影响。K-35型按动式中性笔的笔套夹和装饰圈是笔的零部件，属于笔的本体，构成外观设计。它们的特有外观设计不等于特有装潢。第二，K-35型按动式中性笔曾经受到外观设计专利保护，其笔套夹和装饰圈曾是专利外观设计的组成部分。但这并不等于说，外观设计专利权消灭后，笔套夹和装饰圈就构成特有装潢。在该外观设计专利失效后，相应的外观设计不应再受法律保护。第三，原审判决基于K-35型按动式中性笔的笔套夹和装饰圈与晨光文具制造公司之间的联系，认定它们属于特有装潢，没有事实和法律依据。K-35

型按动式中性笔的外观设计并不知名，不能指向晨光文具制造公司，不能起到识别产品来源的作用。

最高人民法院审理认为：

本案当事人争议的主要法律问题在于：获得外观设计专利的商品外观，在专利权消灭后能否再依据反不正当竞争法获得保护；形状构造类装潢获得知名商品特有装潢保护的法律条件。

（一）关于获得外观设计专利的商品外观在专利权消灭后能否再依据反不正当竞争法获得保护的问题。多数情况下，如果外观设计专利权消灭，相应的外观设计就进入了公有领域，任何人都可以自由利用。但是，在知识产权领域内，一种客体可能同时属于多种知识产权的保护对象，其中一种权利的终止并不当然导致其他权利同时也失去效力。而且，反不正当竞争法也可以在知识产权法之外，在特定条件下对于某些民事权益提供有限的、附加的补充性保护。就受外观设计专利权保护的商品外观而言，外观设计专利权消灭之后，在使用该外观设计的商品成为知名商品的情况下，如果他人对该外观设计的使用足以导致相关公众对商品的来源产生混淆或者误认，这种在后使用行为就会不正当地利用该外观设计在先使用人的商誉，构成不正当竞争。因此，外观设计专利权消灭后，相应的外观设计并不当然进入公有领域。如果符合反不正当竞争法的保护条件，它还可以受到该法的保护。具体而言，由于商品的外观设计可能同时构成商品的包装或者装潢，因而可以依据反不正当竞争法关于知名商品特有包装、装潢的规定而得到制止混淆的保护。为此，该外观设计应当满足以下条件：(1) 使用该设计的商品必须构成知名商品；(2) 该设计已经实际具有区别商品来源的作用，从而可以作为知名商品的特有包装或者装潢；(3) 这种设计既不属于由商品自身的性质所决定的设计，也不属于为实现某种技术效果所必需的设计或者使商品具有实质性价值的设计；(4) 他人对该设计的使用会导致相关公众的混淆或者误认。不过，外观设计专利权消灭，至少使公众收到了该设计可能已经进入公有领域的信号，因而主张该设计受到知名商品特有包装、装潢保护的权利人应提供更加充分的证据来证明有关设计仍应受法律保护。

（二）关于形状构造类装潢获得知名商品特有装潢保护的条件。商品装潢的字面含义是指商品的装饰，它起着美化商品的作用。一般而言，凡是具有美化商品作用、外部可视的装饰，都属于装潢。在外延上，商品的装

潢一般可以分为如下两种类型：一类是文字图案类装潢，即外在于商品之上的文字、图案、色彩及其排列组合；另一类是形状构造类装潢，即内在于物品之中，属于物品本体但具有装饰作用的物品的整体或者局部外观构造，但仅由商品自身的性质所决定的形状、为实现某种技术效果所必需的形状以及使商品具有实质性价值的形状除外。现实生活中，大多数装潢都可归为这两种类型。尽管这两种类型的装潢在表现形态上存在差异，但都因装饰美化作用而构成商品的装潢。如果把装潢仅仅理解为附加、附着在商品本体上的文字、图案、色彩及其排列组合，就会把商品自身的外观构造排除在外，从而不恰当地限制了装潢的范围。

所谓知名商品的特有装潢，是指知名商品上具有区别商品来源的显著特征的装潢。由于文字图案类装潢和形状构造类装潢的表现形态不同，决定了它们构成特有装潢的条件也存在一定差异。对于文字图案类装潢而言，由于消费者几乎总是习惯于利用它们来区分商品来源，除因为通用性、描述性或者其他原因而缺乏显著性的情况外，它们通常都可以在一定程度上起到区别商品来源的作用。一般而言，在使用文字图案类装潢的商品构成知名商品的情况下，该文字图案类装潢除缺乏显著性的情形外，通常都可起到区别商品来源的作用，从而构成知名商品的特有装潢。形状构造类装潢则并非如此。形状构造本身与商品本体不可分割，相关公众往往更容易将其视作商品本体的组成部分，而一般不会直接将其与商品的特定生产者、提供者联系起来。即使使用该形状构造的商品已经成为知名商品，在缺乏充分证据的情况下，也不能直接得出相关公众已经将该种形状构造与特定的生产者、提供者联系起来的结论。因此，对于形状构造类装潢而言，不能基于使用该种形状构造的商品已经成为知名商品就当然认为该种形状构造已经起到了区别商品来源的作用，更不能仅凭使用该种形状构造的商品已经成为知名商品就推定该种形状构造属于知名商品的特有装潢。因而，认定形状构造类装潢构成知名商品特有装潢，需要更加充分的证据证明该种形状构造起到了区别商品来源的作用。可见，与外在于商品之上的文字图案类装潢相比，内在于商品之中的形状构造类装潢构成知名商品的特有装潢需要满足更严格的条件。这些条件一般至少包括：(1) 该形状构造应该具有区别于一般常见设计的显著特征；(2) 通过在市场上的使用，相关公众已经将该形状构造与特定生产者、提供者联系起来，即该形状构造通过使用获得了第二含义。也就是说，一种形状构造要成为知名商品的特有

装潢，其仅仅具有新颖性和独特性并对消费者产生了吸引力是不够的，它还必须能够起到区别商品来源的作用。只要有充分证据证明该形状构造特征取得了区别商品来源的作用，就可以依据知名商品的特有装潢获得保护。

对于微亚达制笔公司、微亚达文具公司与晨光文具制造公司达成的和解协议，本院经审查认为：这一和解协议由双方当事人自愿达成，系当事人的真实意思表示，既没有侵害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益，也并不违反法律、行政法规的强制性规定。申请再审人微亚达制笔公司在本案审理期间提出撤回再审申请的请求，是依法处分自己的权利，本院予以准许。

问题讨论

1. 商品装潢的法律分类

本案中，最高人民法院认为："凡是具有美化商品作用、外部可视的装饰，都属于商品装潢。"这一解释承认了商品装潢等同于"商品外观"。这实际上是推翻了 1995 年《国家工商总局关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定》对商品装潢的定义。根据该规定，商品装潢是"为识别与美化商品而在商品或者其包装上附加的文字、图案、色彩及其排列组合"；商品包装是"为识别商品以及方便携带、储运而使用在商品上的辅助物和容器"。总之，该规定认为，商品装潢和商品外观都不延及商品外形。这一法律漏洞经本案最高人民法院的判决可以得到弥补。

更重要的是，最高人民法院根据装潢同商品之间的关系，把商品装潢分为"文字图案类装潢"和"形状构造类装潢"。其中，文字图案类装潢是外在于商品之上的文字、图案、色彩及其排列组合；形状构造类装潢是内在于物品之中，属于物品本体但具有装饰作用的物品的整体或者局部外观构造，但仅由商品自身的性质所决定的形状、为实现某种技术效果所必需的形状以及使商品具有实质性价值的形状除外。

这种分类具有重要的规范意义。文字图案类装潢依照其组成的文字、图案、颜色及其结合同商品的联系，可以具有固有显著性。但是，形状构造类装潢属于商品本身而装饰部分或整体商品，同商品本身结合在一起，其显著性只会比描述性标志更弱。事实上，2000 年 Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc. 案中[①]，美国联邦最高法院认为，"商品外观"(trade dress)分为"商品包装装

① Wal-Mart Stores Inc. v. Samara Bros. Inc. 529 U.S. 205(2000).

潢”(product packaging)和“商品外观设计装潢”(product design)，后者不具有固有显著性，只有通过使用才可以获得显著性。固有显著性是指消费者将特定标志与商品来源联系起来的先入为主的倾向性(predisposition)。为促进有效竞争和经济效率，不应在制度上承认商品外观设计装潢具有固有显著性。首先，现实生活中，在消费者来看来，无论如何怪异的商品形状，例如企鹅形状的鸡尾酒摇动杯，其目的都不是为标识商品来源，而是为提高商品性能或增强商品外表吸引力。其次，经营者即便不能通过商品外形设计直接获得商标保护，也可以通过版权或者外观设计专利，保护产品外观的实用特征或者审美特征。最后，承认商品外形设计具有固有显著性，制度成本高昂。尽管商标法只对“非功能性”标志给予商标保护，商标保护不延及商品实用性特征或审美性特征，又有专门评定装潢固有显著性的法律标准，但仍有相当大的法律不确定性。承认商品外观设计具有固有显著性，可促使法院不得不受理大量案件，而诉讼威胁足以削弱市场竞争，不利于消费者福利。

对这两种商品装潢的显著性问题，我国司法实践同美国联邦最高法院的意见并不尽相同。以下分别论述。

2. 文字图形类商品装潢的固有显著性

最高人民法院本案所称“文字图形类商品装潢”与美国法所称“商品包装装潢”大抵相同。这类商品装潢可以具有固有显著性。在 1977 年 Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods Limited 案中，[①]美国海关和专利上诉法院(美国联邦巡回上诉法院前身)提出，判断商品包装装潢是否具有固有显著性，应该考察以下因素：(1) 是否只采用基本而普通的设计或外形(例如简单的几何图形)；(2) 从商品所在领域来看，是否具有独特特征，不同于一般；(3) 从相关公众看，商品包装装饰是否仅只是细微改变特定种类商品通常并广为人知的商品装潢；(4) 可否让相关公众在包装文字之外，形成独立的商业印象。

我国实行的法律标准与此类似，文字图形类商品装潢可能因为过于简单，或者过于复杂而不具有显著性。对此，《商标审查标准》〔2005〕举有数例(参见图 3-29)。如果从商品所在领域来看，不具独特特征，则意味着是通用的文字、图形、颜色或其组合，自然不具有显著性。细微改变特定种类商品通常且广为人知的商品装潢，也属于这种情况。如果广为人知的商品装潢是他人长期使用的，则他人本身享有权益，细微改变不足以避免消费者混淆，这种装潢不具有独

① 568 F.2d 1342(Fed. Cir. 1977).

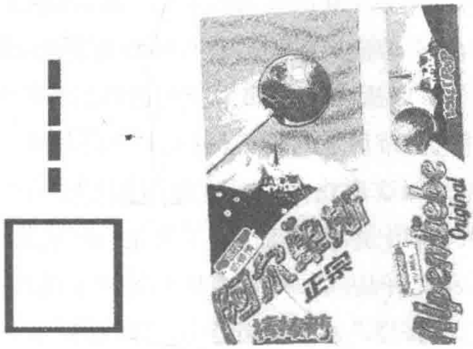


图 3-29 不具备显著性的简单线条、普通几何图形和过于复杂组合标志示例①

立于原商品装潢的显著特征。

例如，美国拉斯维加斯 Chippendales 公司的男舞制服的衣领和袖口的设计形式和花花公子“兔女郎”衣领和袖口设计相仿(参见图 3-30)。Chippendales 主张其男舞制服设计具有固有显著性。美国联邦巡回上诉法院认为，Chippendales 男舞制服的衣领和袖口设计是其服务的“包装装潢”，不具有固有显著性，因为只是“兔女郎”衣领和袖口设计的细微改装，不满足 Seabrook 标准②。显然，依照“兔女郎”制服的知名度，消费者可能认为 Chippendales 的男舞制服同花花公子有特定经济联系。



图 3-30 花花公子“兔女郎”制服和 Chippendales 男舞制服参考图

3. 形状构造类商品装潢的获得显著性

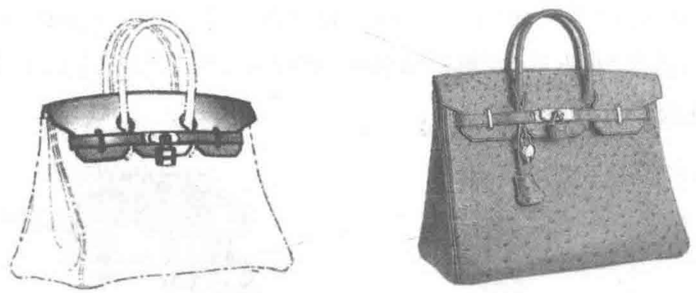
本案争议的 K-35 型按动式中性笔外观中的笔套夹和装饰圈实际上是商

① 《商标审查标准》[2005]第 42 页。

② See In re Chippendales USA Inc. 622 F. 3d 1346(Fed. Cir. 2010).

品的部分外观。对商品部分外观的显著性问题，最高人民法院审理认为："内在于商品之中的形状构造类装潢构成知名商品的特有装潢，需要满足更严格的条件"，"这些条件一般至少包括：第一，该形状构造应该具有区别于一般常见设计的显著特征；第二，通过在市场上的使用，相关公众已经将该形状构造与特定生产者、提供者联系起来，即该形状构造通过使用获得了第二含义"。然而，最高人民法院本案中并未明确上述两个条件的关系是"或"还是"与"。

嗣后最高人民法院判例表明，只要满足上述两个条件之一，就可以使商品外形构造类装潢具有显著性。在爱马仕公司与商标评审委员会商标驳回复审行政纠纷案中[①]，意大利爱马仕公司就其所制皮包翻盖部分申请注册立体商标（参见图 3－31），指定商品项目为"手包"。爱马仕公司主张，申请商标具备极强的显著性，体现在翻盖、两条平行皮带、可扭转金属环、挂锁等处。其中，扣带部分的设计复杂、层层相扣，具备极高的独创性，与现有的任何一款皮包设计均不相同，在相关公众中具有很高的识别性。申请商标经过爱马仕公司长期和极其广泛的使用，已为广大公众所熟知，其显著性随知名度提升而不断增强。



国际注册第 798099 号　　"爱马仕"牌手包实物参考图

图 3－31　"爱马仕"牌手包翻盖作为立体商标申请图样

依照"晨光案"，本案争议三维标志应属于"形状构造类商品装潢"，因为其"内在于商品之中"，且属于商品本体，是发挥装饰作用的商品局部外观构造。由于它只是整体商品外观的一个部分，通常又称为"位置商标"（position mark）。对此类商标注册申请，我国法院多认为不具有固有显著性，但可经使用而获得显著性[②]。然而，最高人民法院审理该案认为："申请商标是否具有显著

① 最高人民法院行政裁定书〔2012〕知行字第 68 号。

② 参见，北京市第一中级人民法院〔2008〕知行初字第 323 号行政判决书；北京市第一中级人民法院〔2009〕知行初字第 1716 号行政判决书；北京市第一中级人民法院〔2011〕知行初字第 1180 号行政判决书。

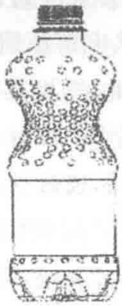
性，应当结合指定使用商品的相关公众的通常认识，从整体上进行判断。申请商标是以商品部分外观的三维形状申请注册的情形，在通常情况下，这种三维形状不能脱离商品本身而单独使用，故相关公众更易将其视为商品的组成部分。除非这种三维形状的商品外观作为商标，其自身具有区别于同类商品外观的显著特征，或者有充分的证据证明，通过使用，相关公众已经能够将这种商品外观与特定的商品提供者联系起来。"①归纳起来，最高人民法院认为，商品部分外观可以具有固有显著性；如果没有固有显著性，也可以通过使用获得显著性。

最高人民法院的上述观点存在着内在矛盾。"区别于同类商品外观的显著特征"并不足以让商品部分外观具有固有显著性。在"晨光案"中，最高人民法院正确地指出："一种形状构造要成为知名商品的特有装潢，其仅仅具有新颖性和独特性并对消费者产生了吸引力是不够的。"这种构造更可能具有功能性、不应受反不正当竞争法保护。而且，它的首要意义(primary significance)会是"产品特征"，而不是"商品来源"(即不具有"第二含义")。"爱马仕案"中，争议三维形状不可能脱离商品本身而单独使用，应视为商品的组成部分。即便其具有区别于同类商品外观的突出特征，也仍然只是区别这种商品和那种商品的标志特征，而不必然能够区别这种商品和那种商品的来源。事实上，同一家企业可能生产各式特色产品，而各式产品的标志特征并不能区别其来源。

北京市高级人民法院曾就此发表过正确的意见。在可口可乐公司与商标评审委员会商标驳回复审行政纠纷上诉案中，可口可乐公司 2002 年 10 月以饮料容器外形作为商标申请注册"三维标志"(参见图 3－32)，指定使用商品为第 32 类的无酒精饮料、水(饮料)、矿泉水、汽水等。商标局以不具有显著性驳回申请，

① 爱马仕公司与商标评审委员会商标驳回复审行政纠纷案，最高人民法院行政裁定书〔2012〕知行字第 68 号。本案中，关于申请商标是否具有区别于其他同类商品的显著特征问题，最高人民法院审理认为，申请商标由包体上的翻盖、包背面穿出的两条平行皮带及开关挂锁组成。其中，包体上的翻盖部分为三个呈平行排列的倒梯形，两条皮带分别从翻盖部分的左右两侧并在翻盖部分的上方向中心部位汇集，并最终在翻盖的中心部分由一搭扣和锁头组成的金属部件予以固定。申请商标指定使用的商品主要为包类，如背包、旅行包、手包等。结合此类商品相关公众的通常认识，申请商标所含的经过一定变形的皮包翻盖、皮带和金属部件均是包类商品上运用较多的设计元素，将这几种设计元素组合在一起的设计方式并未使其产生明显区别于同类其他商品外观的显著特征。仅从该三维标识本身来看，申请商标不具有内在显著性。

关于申请商标是否通过使用获得显著性的问题，最高人民法院认为，在案证据难以证明申请商标通过使用而获得显著性。法院特别指出，尽管爱马仕公司提交了调查公司关于包含申请商标组成部分的手提包立体商标认知情况的调查研究报告，但……该调查报告的结论即使能够证明申请商标所使用的商品或者作为商品外观一部分的申请商标对于消费者具有吸引力，也未能证明相关公众凭借申请商标足以区分不同的商品提供者。



商标注册申请第3330291号

图3-32 “芬达”饮料瓶型作为商标注册申请图样

商标评审委员会维持驳回。北京市第一中级人民法院审理认为[①]，相关公众易将申请商标作为一种饮料的包装容器加以识别，而不易将其作为区分商品来源的立体标志加以识别。另外，在案证据无法证明申请商标经过长期、广泛使用取得显著特征。可口可乐公司不服，主张申请注册商标的三维标志具有独特创意、没有其他企业或个人在其之前使用过与之相近似的容器外形。此三维标志具有固有显著性。北京市高级人民法院审理认为[②]，可口可乐公司以商品容器外形作为三维标志申请注册立体商标，法律要求该容器外形应当具有区分商品或者服务来源的显著特征，而显著特征的有无并不取决于容器本身设计是否独特，而取决于这种设计是否能够起到区分商品的不同来源的作用。显著特征要求的并非是对不同商品的区分功能而是对商品的不同提供者的区分功能。如果商品的容器本身能够与其他同种商品的容器相区别，但是不能从其本身识别该商品的提供者，则只有在该容器经使用足以让相关公众识别其来源后才具有显著特征。为此，即便申请注册商标的三维标志具有独特创意、没有其他企业或个人之前使用过与之相近似的容器外形，这仅能说明该三维标志本身可能会受到著作权法或专利法的保护，但不能作为申请商标具有固有显著特征的理由。

那么，最高人民法院“晨光案”所述两项条件的关系究竟应该为何呢？商品外观或商品特定部分外观之于这种商品是否具有显著性，应该以相关公众一般注意力下的普通认知作为判断标准。以本案为例，相关公众选购中性笔时，视觉通常会注意到笔套夹，因为中性笔通常置于笔筒内出售，笔套夹显露于外。

① 北京市第一中级人民法院行政判决书〔2010〕一中知行初字第2664号。

② 北京市高级人民法院行政判决书〔2011〕高行终字第348号。

而且，就整个中性笔而言，笔套夹也容易引起视觉注意。本案 K-35 型中性笔的笔套夹具有特色，并且反光明显的金属装饰圈衬托更容易引起消费者注意，给他们留下深刻的商业印象。这一产品特色结合商标持续一贯地使用，相关公众容易把 K-35 型中性笔的“笔套夹＋装饰圈”与“晨光”商标联系起来，以它们作为识别商品来源的线索。在这种情况下，足够的使用可以使 K-35 型中性笔的“笔套夹＋装饰圈”发挥独立的识别 K-35 型中性笔来源的作用，即获得显著性。

依照上述原理，形状构造应该具有区别于一般常见设计的突出特征（简称“商品突出特征”），否则相关公众施加一般注意力不可能注意得到它。在能够引起相关公众注意的前提之下，特定形状构造才可能同商品所带商标建立联系，成为商品来源识别的线索之一，并进而发展成为独立的商品来源识别标志。可见，商品突出特征不同于臆造性文字图案，后者可以具有固有显著性，而前者只是获得显著性的先决条件。只有通过使用，商品突出特征才可能获得显著性，识别商品来源。

4. 文字图形类商品装潢与形状构造类商品装潢之间的灰色地带

并不是所有的装潢都可以毫无疑义地划归为文字图形类商品装潢（商品包装装潢）或形状构成类商品装潢（商品外观设计装潢）。例如，可口可乐玻璃饮料瓶（图 3-33），对于喝完饮料就抛弃的消费者而言，它是商品包装装潢；对于偏爱可口可乐瓶子的消费者而言，它是商品的组成部分，属于商品外观设计装潢。对于处于这种灰色地带的商品装潢，美国联邦最高院认为，应该将其认定为商品外观设计装潢，不应当具有固有显著性；非经过使用获得显著性，不应给予商标保护，以便有效地维护市场竞争[①]。



图 3-33 “可口可乐”饮料瓶参考图

① Wal-Mart Stores Inc. v. Samara Bros. Inc. 529 U.S. 205(2000).

5. 产品外观设计的专利保护与形状构造类商品装潢的反不正当竞争保护

本案中，最高人民法院原本没有必要讨论原告外观设计专利消灭之后，可否要求反不正当竞争保护。实际上，原告从未享受有效的外观设计专利权。原告实际上先销售 K－35 型中性笔，而后再以其外观申请外观设计专利。原告的在先销售行为必然破坏在后外观专利申请的新颖性。故原告产品外观设计专利应自始无效。

撇开这不谈，本案最高人民法院指出，商品整体或部分外观要获得反不正当竞争保护，不得具有功能性。那么，是否可以基于商品外观曾受外观设计专利保护的事实，推定其具有功能性？这个问题值得细致分析。第一，外观设计专利确实不保护产品功能。但此所谓产品功能是技术功能，同商标法意义上的“功能性”(functional)并不相关。我国《专利法》〔2008〕第二条规定：“外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所做出的富有美感并适于工业应用的新设计。”所以，外观设计专利不保护指定使用产品的技术特征，只保护“审美特征”。由产品功能唯一限定的特定形状，在审查外观设计专利是否具有新颖性、明显区别性，以及确定其保护范围时，都以“对整体视觉效果不具有显著的影响”为由排除在外。专利产品外观设计不因为其部分实现技术功能而致使外观设计专利当然无效。

第二，外观设计专利所保护的产品“审美特征”可以使指定使用的产品具有竞争优势，使相应商品外观具有功能性。产品外观设计要取得专利保护，需要具有新颖性，且与“现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别”①。从反不正当竞争法的角度来看，这种“明显区别”在法律上意味着“功能性”。除非商品外观权益主张人举证证明，它们不会给商品带来比较竞争优势，否则应该认定具有功能性，不得给予商标法保护或反不正当竞争法保护。

“明显区别”之外的产品外观设计特征，如果识别商品来源而表彰商誉，应可享受反不正当竞争法保护。本案最高人民法院指出，“外观设计专利权消灭之后，在使用该外观设计的商品成为知名商品的情况下，如果他人对该外观设计的使用足以导致相关公众对商品的来源产生混淆或者误认，这种在后使用行为就会不正当地利用该外观设计在先使用人的商誉，构成不正当竞争”。为此，专利保护期间结束，专利外观设计所具功能性（即外观设计专利所保护的竞争优势）不再受专有权保护，缘于它们的“产品美誉”(goodwills of the product)进

① 《专利法》〔2008〕第二十三条。

入公有领域。但是,"在先使用人建立的商誉"仍应受到法律保护。在外观设计专利保护届满后,第三人使用应当负担合理注意义务,防止公众误认自己制售的商品来源于原外观设计专利权人或经其授权的企业;否则,可因从事不正当竞争行为而需要承担法律责任[①]。此种反不正当竞争保护局限于产品外观设计中不具有竞争优势的特征所表彰的商誉。就本案而言,装饰圈和笔套夹部件更多体现"商誉",它们不代表晨光中性笔的竞争优势,不代表"产品美誉"。所以,它们应该可以享受反不正当竞争法保护。

6. 依使用获得显著性的知名商品特有装潢

本案上海市第二中级人民法院认为,"晨光"是著名商标,故晨光牌笔是知名商品;K-35 型按动式中性笔外观中的笔套夹和装饰圈,是专门设计,除具有功能性外,还有较强的装饰性,所以是"知名商品"的特有装潢。这其中存在重大的法律推理缺陷。第一,"晨光"注册商标使用的商品不限于 K-35 型中性笔。假设"晨光"商标用于 20 种书写工具之上,"晨光"商标知名并不能证明 K-35 型中性笔是知名商品。《不正当竞争民事纠纷审理解释》第一条明确规定:"人民法院认定知名商品,应当考虑该商品的销售时间、销售区域、销售额和销售对象,进行任何宣传的持续时间、程度和地域范围,作为知名商品受保护的情况等因素,进行综合判断。"故,不能由知名商标推导得出商标所使用的每种商品都是知名商品。

第二,K-35 型中性笔形状构造包括多个组成部分,即便其笔套夹和装饰圈具有较强的装饰性,也不等于说消费者会以它们作为识别 K-35 型中性笔的来源。商品知名是一回事,消费者把商品特定部分的形态和特定商品来源联系起来则是另外一回事。本案"晨光文具"自 2002 年 3 月 26 日开始销售 K-35 型中性笔。设若被告 2002 年 5 月 17 日也已经开始生产销售 681 型水笔(其外观和 K-35 型中性笔并无二致)。即便原告销售 K-35 型中性笔在先,也不意味着此在先使用行为足以产生《反不正当竞争法》第五条(二)项所保护的权益。晨光文具应该证明,681 型水笔初次销售之时,K-35 型中性笔的笔套夹和装饰圈已经取得显著性。然而,2004 年 9 月 21 日晨光文具才受让得到注册商标"晨光";2005 年初,"晨光"商标才被评为上海著名商标。所以,2002 年 5 月之际,"晨光"尚不具有相当的知名度,而 K-35 型中性笔的笔套夹和装饰圈也才使用不足两月,要证明它们此时具有识别商品来源功能,并非易事。五年之后,晨光

① See Kellogg Co. v. National Biscuits Co. 305 U.S. 111(1938).

文具才采取法律行动对抗被告微亚达，就更难以证明了。晨光文具因自己拖延而产生的不利后果，应该自己承担。

本案二审时，上海高级人民法院指出，在案证据显示，晨光文具制造公司近年来对K－35型按动式中性笔的广泛宣传和大量销售，已经使得该中性笔笔套夹和装饰圈部件的独有设计与商品的来源——晨光文具——之间建立了明确和稳固的联系，使其具备显著特征，故应认定为知名商品的特有装潢。法院一方面承认争议笔套夹和装饰圈不具有固有显著性，另一方面强调原告应当证明其具有显著性。这会涉及到时间节点的问题。如果681型水笔的确于2002年5月开始销售，就应该以此时刻作为标准，评判K－35型中性笔的笔套夹和装饰圈经过2002年3月到同年5月的使用是否可以作为识别商品的来源。如是，被告当时行为违法，混淆相关公众，嗣后同一行为属于持续侵权行为；如否，被告当时的行为就不属于不正当竞争违法行为，嗣后继续使用也不应当认定为违法。原告拖延起诉，以嗣后商品知名要求再请求法院责罚被告，法院不应该支持其诉讼请求。然而，本案二审法院判决假设被告是从2007年开始仿冒K－35型中性笔。奇怪的是，被告申请再审时没有质疑这一事实认定。

四、区别在先商标

商标注册申请除了具有显著性，不具功能性，并且不违反法律规定外，仍未具备核准注册的全部必要条件，还得区别于在先注册商标和在先商标注册申请。作为后引入市场的商标，注册商标申请须得避免导致市场混淆，干扰既有市场秩序，故商标注册申请必须具有显著特征，区别“在先商标”，包括已经注册的在先商标和已经初步审定的注册商标申请。

如果商标注册申请或已注册商标不具有区别于在先商标的显著特征，当事人需要承担不利的法律后果。《商标法》第三十条规定：“……同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。”如果在后商标注册申请已经初步审定而公告，在先商标权人可以根据《商标法》第三十三条对其提出商标异议。如果在后商标注册申请已核准注册，先注册商标权人可以在其核准注册之日五年内，根据《商标法》第四十五条对其提出注册商标无效宣告请求。

《商标法》第三十条并未明确“近似商标”和“类似商品”的认定标准。对此，最高人民法院2010年颁行的《审理商标授权确权纠纷的司法意见》指出：“人民

法院在审理商标授权确权行政案件中判断商品类似和商标近似，可以参照《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》的相关规定。”为此，可以参考该司法解释的以下规定：

第八条　《商标法》〔2001〕所称相关公众，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。

第九条　《商标法》〔2001〕第五十二条第（一）项规定的商标相同，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，二者在视觉上基本无差别。

《商标法》〔2001〕第五十二条第（一）项规定的商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。

第十条　人民法院依据《商标法》〔2001〕第五十二条第（一）项的规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行：

（一）以相关公众的一般注意力为标准；

（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；

（三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。

第十一条《商标法》〔2001〕第五十二条第（一）项规定的类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。

类似服务，是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同，或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。

商品与服务类似，是指商品和服务之间存在特定联系，容易使相关公众混淆。

从法理来说，无论是判定“近似商标”还是“类似商品”，都不是考察标志或商品的物理属性，而是考虑是否易使相关公众混淆。我国台湾地区“商标法”第二十四条第（十三）项规定，“相同或近似于他人同一或类似商品或服务之注册商标或申请在先之商标，有致相关消费者混淆误认之虞者”，不予注册。为此，判定“近似商标”不只是比对争议标识与引证标志在视觉或听觉的“近似”；而认

定“类似商品”也不是比较争议标识指定使用的商品（比如帽子）与引证商标指定使用的商品（比如衣服）二者之间的物理属性是否“类似”。二者法律认定的核心是从商品来源的角度考察，是否容易发生相关公众混淆。

是否容易导致相关公众混淆，应当遵守“隔离比对”原则。隔离比对原则反映了消费者选购商品或服务的通常情景：两个商标通常不同时同地出现，消费者不可以通过并列比对细致分辨差异，消费者也不可能清楚地知晓商标指定或核定使用的商品或服务项目。隔离比对意味着应当关注消费者对商标和商标所用商品或服务项目的“记忆印象”。消费者对商标的记忆印象又不可能是具体的，而只能是概括的，模糊的，而不是清晰的①。这种记忆印象必然受到商标的显著性和知名度的影响。在此基础上，相关公众是否容易混淆争议商标与引证商标，还取决于其通常情况下的注意力。

应当注意到，注册商标审查程序不同于注册商标侵权诉讼程序，两者评判“近似商标”和“类似商品”的信息条件有所不同。相比之下，注册商标审查程序受到更多的信息限制。商标注册申请初步审查中，商标审查员依赖于商标注册申请书披露的信息，以及可以检索到的注册商标信息和商标注册申请信息。而且，我国商标审查过程中，审查员直接作出决定，不用发《审查意见书》征求申请人意见。为此，审查员对“近似商标”考察时，必然局限于比较商标注册申请书所载商标图样和可检索到的在先注册商标或在先商标注册申请的图样；对“类似商品”考察时，必然局限于比较商标注册申请书指定商品和可检索到的在先注册商标或在先商标注册的指定商品，并以《类似商标和服务区分表》为基准。受限于证据，商标审查员无法顾及在先注册商标在市场之上的显著性和知名度；也不可能细究相关商品在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象上的实际异同。为此，商标注册申请的初审程序只是对“近似商标”和“类似商品”作出初步形式上的判断。这是行政程序的效率要求。由此可能产生的错误，我国商标制度通过后续的异议程序和商标无效宣告程序来予以弥补和纠正。

相比于注册商标初步审查程序，商标申请异议程序和注册商标无效宣告程序受更少的信息限制。它们都是双方程序，商标局或商标评审委员会可借双方当事人对抗而获得更加充分的事实证据，更全面地评判在后商标注册申请或已注册商标是否容易使相关公众与在先注册商标或在先商标注册申请混淆。

可见，“近似商标”和“类似商品”的法律概念更适合于注册商标申请的初步

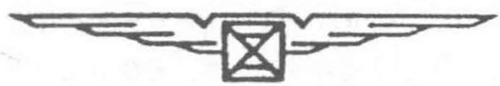
---

① See Sealed Air Corp. v. Scott Paper Co. 190 USPQ 106 108(TTAB 1975).

审查程序，商标申请异议程序也好，注册商标无效宣告程序也好，注册商标侵权诉讼程序也好，商标感观上的“近似”和商品分类上的“类似”只是评判是否容易导致相关公众混淆的重要考虑因素，而不是全部的考虑因素，司法实践远比此灵活。法院甚至考虑诉争商标所用商品的体积大小，判断其是否同引证商标构成混淆性近似。例如，在浪琴钟表有限公司诉商标评审委员会商标行政纠纷案中，被异议商标指定商品项目为手表，引证商标核定商标也为手表(参见图 3-34)。北京市第一中级人民法院审理认为，被异议商标与引证商标均为图形商标，二者的构图方式相近，均为近似于翅膀图形与其中心部位的装饰物组合而成。二者的区别在于中心部位装饰物的具体形状及翅膀图形的表现方式有所不同，但是，在在先申请并注册的引证商标选用的图形组合并不常见并具有较强显著性的情况下，即使被异议商标在设计细节上同引证商标存在一定差异，普通消费者仍然难以区分二者[①]。其实，法院考虑到被异议商标指定用于手表，这使被异议商标与注册商标的细微差别对相关公众而言更不足以区别二者[②]。



商标注册申请第 1238313 号(被异议商标)



注册商标第 208152 号(引证商标)

图 3-34　广州天籁申请之被异议商标和浪琴公司之引证商标图样

为此，仅搬用《商标民事纠纷审理解释》关于“近似商标”和“类似商品”的解释，套用到《商标法》第三十条上是欠缺周全的。我们可以参酌他国的成熟做法。美国海关及专利上诉法院(即美国联邦巡回上诉法院前身，美国商标局的司法监督法院)，在 1973 年权威判例 In re E. I. du Pont de Nemours & Co. 案中提出[③]，审查商标注册申请是否应予以核准注册，应根据商标注册申请案卷考虑以下因素：

[1] 两商标在整体上就音、形、义和商业印象方面的相似程度；

[2] 两商标所指定的商品或服务的性质及相关程度(relatedness of goods or service)；

① 北京市第一中级人民法院行政判决书〔2009〕一中行初字第 17 号。

② 芮松艳：“北京市第一中级人民法院商标行政案件审理综述(上)”，载《中国专利与商标》2014 年第 3 期，第 19 页。

③ In re E. I. du Pont de Nemours & Co. 476 F. 2d 1357(C. C. P. A. 1973).

[3] 二者在既存和未来商业流通渠道方面的相似程度；

[4] 二者在商品销售环境及销售对象方面的异同(冲动型消费者，还是精明理智型消费者)；

[5] 在先商标注册申请或在先注册商标的声誉(例如销售业绩、广告、使用时间等)；

[6] 类似商品上使用近似标志的数目和性质；

[7] 是否存在实际混淆，及混淆的性质和程度；

[8] 两商标在市场上同时使用而未造成实际混淆的条件和持续时间；

[9] 商标所用商品种类的多样程度，是标识企业制售全部商品(house mark)，系列商品(family mark)，抑或是单一商品(product mark)；

[10] 商标注册申请人与在先商标所有人之间的市场关系：

a)在先商标权人简单地同意申请人注册或使用争议商标；

b)双方为防止消费者混淆而达成的具体协议，例如限制各方使用相关标志的条件；

c)双方就商标注册申请或已注册商标及其商誉所达成的转让协议；

[11] 在先商标权人懈怠行使权利会使权利失效或者行使权利会违反诚实信用原则，故不必再考虑相关公众混淆；

[12] 申请人排除他人使用其标志的力度；

[13] 潜在混淆是微不足道的，还是实质性的；

[14] 其他可以证明注册申请之标志使用效果的事实证据。

受限案卷证据，商标注册申请审查通常围绕第 1 项和第 2 项。只有当案卷还包括有其他事实证据时，才需要考虑其他因素①。申言之，美国商标局最经常考虑的因素是第 1—4 项，第 6 项以及第 10 项(b)②。一般而言，争议商标与引证商标二者指定使用的商品越相关，判定相关公众容易混淆所需的二者标志近似程度相应降低。反之，争议商标与引证商标二者的标志越相似，判定相关公众容易混淆所需的二者指定商品的相关程度相应降低③。虽然第 1 项和第 2 项因素通常是关键所在，但在一些案件中，即便争议商标与引证商标二者指定商品类似，而且二者的标志近似，也可不生混淆，因为其他因素可抵消二者

① See In re Majestic Distilling Co. 315 F.3d 1311 1315(Fed. Cir. 2003).

② See USPTO Trademark Manual Of Examining Procedure(TMEP) § 1207.01

③ See USPTO Trademark Manual Of Examining Procedure(TMEP) § 1207.01(a)—(b)

之间的混淆。例如，申请注册之标志经过在先商标权人的许可、两商标指定的商品流通渠道大相径庭、市场上存在大量近似标志用于类似商品之上[①]。

(一) 近似商标

案例讨论 6

法条参照

《商标法》〔2001〕第二十八条　申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。

同时参照《商标法》第三十条　申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。

广东爱森食品饮料有限公司与商标评审委员会、广东鼎湖山泉有限公司商标行政纠纷案(最高人民法院行政判决书〔2012〕行提字第15号)

基本案情

2002年9月，吴冠荣申请注册"肇鼎山泉"文字商标(被异议商标，参见图3-35)，指定用于第32类饮料、汽水、矿泉水、水(饮料)等商品上。2003年12月，该商标注册申请初步审定公告。2008年10月，该商标注册申请经核准转让给广东爱森食品饮料有限公司(简称"爱森公司")。

法定期限内，鼎湖公司对该商标注册申请提出异议。鼎湖公司原名"肇庆市飘雪鼎湖山泉有限公司"，2008年变更为现名。鼎湖公司提出四件引证商标：1999年申请的第1490715号"鼎湖山泉及图"商标、第1490750号"鼎湖山泉及图"商标和第1454761号"DinghuShanQuan及图"商标，它们均于2000年被核准注册，指定使用在第32类矿泉水(饮料)、水(饮料)等商品上；以及2002年申请的第3269108号"鼎湖山泉"文字商标，2004年1月被核准注册，指定使用在第32类的水(饮料)、矿泉水(饮料)、饮料制剂、矿泉水等商品上(参见图3-35)。经商标局核准，这些引证商标的注册人均已变更为鼎湖公司。

---

① See USPTO Trademark Manual Of Examining Procedure(TMEP) § 1207.01(a)(i)

肇鼎山泉

被异议商标
商标申请第 3304146 号



引证商标Ⅰ
注册商标第 1490715 号



引证商标Ⅱ
注册商标第 1490750 号



引证商标Ⅲ
注册商标第 1454761 号

鼎湖山泉

引证商标Ⅳ
注册商标第 3269108 号

图 3－35　被异议商标“肇鼎山泉”图样和“鼎湖山泉”系列引证商标图样

经审查，商标局 2008 年 5 月做出〔2008〕商标异字第 02964 号裁定，认为鼎湖公司的异议理由不成立，裁定被异议商标予以核准注册。鼎湖公司不服，向商标评审委员会申请复审。

商标评审委员审查认为：

被异议商标注册人与引证商标所有人注册地址均在肇庆市鼎湖区。“鼎湖山泉及图”商标 2000 年已经使用在桶装水上，并同获准注册，指定使用在第 32 类矿泉水等商品上，在被异议商标申请之前，它已取得一定的知名度。被异议商标指定使用在水(饮料)、矿泉水等商品上，与引证商标核定使用的商品属于相同或类似商品。结合本案实际情况，被异议商标与引证商标使用在相同或类似商品上，易使相关公众认为商品来源于同一市场主体或具有某种关联，从而混淆和误认商品来源，因此构成使用在同一种或者类似商品上的近似商标。为此，2009 年 10 月，依据《商标法》〔2001〕第二十八条、第三十三条、第三十四条，商标评审委员会作出商评字〔2009〕第 26491 号《关于第 3304146 号“肇鼎山泉”商标异议复审裁定书》(简称第 26491 号裁定)：裁定被异议商标不予核准注册。

不服第 26491 号裁定，爱森公司向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，主张商标评审委员会关于商标近似的事实认定、适用法律错误。商标评审委员会未对引证商标与被异议商标标识的近似程度作出认定，仅根据两商标申请人的地址就推论出可能造成混淆误认，从而推论出商标近似，思维逻辑错误。被异议商标“肇鼎山泉”与引证商标中的文字“鼎湖山

泉”，字形明显不同，且书写方式存在显著差异，具有完全不同的视觉效果，整体并不近似。两商标的读音不同，消费者可以通过读音来有效区分。而且，“鼎湖山”为地名，故引证商标显著性比较弱。另一方面，商标评审委员会关于引证商标知名度的认定也存在错误，鼎湖公司提交的证据不能证明引证商标具有知名度。请求撤销第26491号裁定，判令商标评审委员会重新作出裁定。

北京市第一中级人民法院审理认为：

被异议商标指定使用的商品与引证商标使用的商品属于相同或类似商品，两商标文字仅一字之差，区别十分细微，鼎湖公司与爱森公司均位于广东省肇庆市，双方产品的销售区域均为以肇庆市为中心的广东省及周边地区，被异议商标的注册使用将会使相关公众发生误认，两商标构成使用在同一种商品或者类似商品上的近似商标，有违商标法第二十八条，爱森公司的诉讼理由不能成立。

北京市第一中级人民法院作出〔2010〕一中知行初字第1401号行政判决，判决维持第26491号裁定。

爱森公司仍旧不服，向北京市高级人民法院提起上诉。

北京高级人民法院审理认为：

本案的焦点问题在于，被异议商标与引证商标是否构成近似商标。判断两商标是否构成近似商标，应以相关公众一般注意力作为评判的标准，根据两商标的音、形、义及其他方面综合判断，并考虑商标的显著性和知名度。被异议商标“肇鼎山泉”系纯文字商标，引证商标第3269108号“鼎湖山泉”商标亦为纯文字商标，二者在文字构成上仅一字之差；引证商标第1490715号和第1490750号为图文组合商标，其文字“鼎湖山泉”为其显著识别部分，与被异议商标相比亦仅有一字之差。因此，被异议商标与这些引证商标在整体上无明显区别，构成近似商标。由于鼎湖公司与爱森公司均位于广东省肇庆市，存在共同的产品销售区域，故很容易使相关公众产生混淆误认。根据鼎湖公司在商标评审阶段提交的有关宣传广告、荣誉证书等证据可以认定，引证商标“鼎湖山泉及图”早在2000年已经使用在桶装水上并进行了一定的广告宣传，具有一定的知名度。所以，商标评审委员会和一审法院认定被异议商标与引证商标构成相同或类似商品上的近似商标，是正确的。为此，北京市高级人民法院判决爱森公司的上诉主张，缺乏事实和法律依据，不予支持。

爱森公司不服北京市高级人民法院法院的判决，向最高人民法院申请再审称：(一)原审判决认定事实错误。最高人民法院2010年颁行的《审理商标授权确权纠纷的司法意见》规定，人民法院认定商标是否近似，既要考虑商标标志构成要素及其整体的近似程度，也要考虑相关商标的显著性和知名度等因素，以是否容易导致混淆作为判断标准。根据该规定，被异议商标与引证商标显然不应认定为近似商标。第一，引证商标的文字"鼎湖山泉"中的"鼎湖"一词，既是广东省肇庆市所辖鼎湖区的行政区划名称，又是肇庆市著名风景区"鼎湖山"的地名，作为商标使用显著性较弱，"山泉"一词使用在矿泉水等商品上更没有显著性。"鼎湖山泉"组合在一起直接表示了商品的产地来源和产品性质，因而引证商标的整体显著性较弱。……第三，两商标标识无论是整体比对，还是主要部分比对，都不近似。两商标的主要识别部分是"肇鼎"和"鼎湖"，这两个词的首字和尾字均不相同，在被异议商标申请提出前，没有人使用过"肇鼎"一词，这是由爱森公司独创的汉字组合，显著性很强，而"鼎湖"是显著性较弱的固有词汇，两商标的主要部分差异明显；被异议商标采用具有独特性的书法手写体，而引证商标中的文字用的是宋体的标准印刷体，两者的汉字字形也明显不同。因此，在呼叫和整体视觉效果上，两商标可区分度较高。商标局制订的《商标审查标准》在"商标近似的审查"部分指出，"中文商标由三个或者三个以上汉字构成，……首字读音或者字形明显不同，或者整体含义不同，使商标整体区别明显，不易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的"，不应判定为近似商标。

最高人民法院审理认为：

本案的争议焦点问题是被异议商标与引证商标是否构成商标法第二十八条所指的近似商标。将本案被异议商标文字"肇鼎山泉"与引证商标文字"鼎湖山泉"对比，其中的"山泉"一词使用在矿泉水等商品上缺乏显著性，故二者的识别部分分别为"肇鼎"和"鼎湖"。"肇鼎"与"鼎湖"两词的构词特点及含义均存在明显区别，呼叫差别更加明显；由于没有证据表明在被异议商标申请提出之前"肇鼎"是一个固有词汇，或者是"肇庆鼎湖"的通用简称，因此"肇鼎"具有商标意义上的显著性。由于"鼎湖"本身既是广东省肇庆市所辖的一个区的行政区划名称，又是当地的一个风景名胜区"鼎湖山"的地名，作为商标的显著性较弱，因此其与"山泉"组合后形成的引证商标中的文字"鼎湖山泉"的整体显著性也较弱。虽然鼎湖公司在商标评

审程序中提交了引证商标的使用证据，但是尚不足以证明引证商标在被异议商标申请提出前已经具有较高知名度。综合考虑上述因素，本院认为，被异议商标与引证商标不构成《商标法》〔2001〕第二十八条所谓同种或者类似商品上的近似商标。商标评审委员会认定两商标构成近似商标，裁定被异议商标不予核准注册，事实和法律依据不足。由于两商标本身不构成近似，故本案无须审查爱森公司申请被异议商标是否有主观恶意；爱森公司在经营活动中是否存在不正当竞争行为或者侵害商标权的行为，不属于本案审查范围……

问题讨论

1. 商标异议程序和注册商标无效宣告程序的审查对象

商标异议程序和注册商标无效宣告程序只应该隔离比对被异议商标和引证商标，审查诉争商标核准注册是否有违《商标法》第三十条（同《商标法》〔2001〕第二十八条）。本案中，最高人民法院指出，爱森公司在经营活动中是否存在不正当竞争行为或者侵害商标权的行为，不属于本案审查范围。如果当事人以诉争商标与引证商标的实际使用情况不同而主张二者不会使相关公众混淆误认，法院通常会以商标授权确权程序中无法考虑商标的实际使用情形为由而将其驳回。“法院这一做法的主要考虑因素在于，商标授权确权程序解决的是诉争商标是否可以被核准‘注册’的问题，而非注册之后诉争商标的‘使用’问题。诉争商标一旦被核准注册，原则上可以在全国范围内以任何合法方式使用其商标，而不仅局限于其现行的使用方式。因此，如果仅仅因其‘现有’使用情形不会导致相关公众混淆误认而核准其注册，将不能避免出现商标注册人将来采用其他使用方式或销售渠道等，从而使相关公众产生混淆误认这一可能性，这一结果显然属于商标近似条款所禁止的情形。”[①]

就本案而言，实际使用中，“肇鼎山泉”有采用“鼎湖山泉”同样的淡绿色调，模仿后者的商品外观（包括相似的图饰，近似的图文布局）（参见图 3－36）。这种特定的使用行为的确可能导致相关公众混淆，依照《反不正当竞争法》第五条第（二）项，可构成不正当竞争违法行为。但是，这种特定使用行为容易导致相关公众混淆，不等于说“肇鼎山泉”商标申请在通常情况下都容易同“鼎湖山泉”

---

① 芮松艳：“北京市第一中级人民法院商标行政案件审理综述（上）”，载《中国专利与商标》2014 年第 3 期，第 21 页。

注册商标混淆，不应核准注册。法律上，商标注册申请核准之后，注册商标专用权以核准的商标和核定的商品为限，注册商标依此使用通常不容易导致混淆，而不是任何使用都不容易导致混淆，属于合法使用。为此，最高人民法院判决认为，文字商标注册申请“肇鼎山泉”同在先注册文字商标“鼎湖山泉”不构成混淆性近似，可核准注册。



图 3-36　“鼎湖山泉”商标和“肇鼎山泉”商标的实际使用示例

2. “近似商标”评判与故意攀附商誉

最高人民法院于本案指出，“本案无须审查爱森公司申请被异议商标是否有主观恶意”，但没有一般性排除在评价被异议商标与引证商标是否构成“近似商标”和“类似商品”时考虑被异议商标申请人的攀附意图。实际上，爱森公司申请注册了一系列含“鼎湖”字样的商标(图 3-37)。而且，爱森公司与鼎湖公司所在地相同，又经销相同的商品，“鼎湖山泉”商标经过使用已经取得一定的知名度。可以推测，爱森公司知道“鼎湖山泉”牌桶装水，有攀附商誉的主观意图。一审和二审法院很可能考虑过这一重要情节。

爱森鼎湖山脉水 商标申请第 9736215 号	爱森鼎湖山泉 商标申请第 9736216 号
爱森鼎湖山水 商标申请第 9736217 号	爱森鼎湖山源水 商标申请第 9736218 号
鼎湖爱森山泉 商标申请第 9736219 号	爱森鼎湖山林水 商标申请第 9736082 号

图 3-37　爱森公司申请注册的含“鼎湖”文字的系列商标图样示例

那么，商标异议程序中评价被异议商标与引证商标是否属于同种或类似商

品上的相同或近似商标时，是否应该考虑被异议商标申请人的攀附意图呢？《商标法》第三十条（同《商标法》〔2001〕第二十八条）的规定以及《商标民事纠纷审理解释》有关“相同商标”、“近似商标”和“类似商品”等的解释，都没有提到这一点。然而，不可否认的是，在商标侵权纠纷中，如果侵权人具有攀附商誉的故意，则应该更容易判定构成“易使相关公众混淆”。这一原理在商标异议程序可以类推适用。诚如一位资深法官所说：“商标注册阶段对于商标近似进行审查的最终目的在于尽量避免在商标实际使用过程中出现混淆误认的情况。而如果在注册阶段已可以看到商标申请人具有搭便车的恶意，则在实际使用中商标申请人很可能会尽量采用与引证商标相近似的方式使用，以尽可能地使相关公众将其与引证商标所有人相混淆。为尽量避免实际使用中的混淆情形，较为合理且节省程序的做法是在商标注册阶段即对其予以制止。”[①]为此，被异议商标申请人的攀附意图应该作为审查被异议商标与引证商标是否构成“混淆性近似”的诸多因素之一。

对此，司法实践的典型案例不少。例如，在“飞天龙”案中，虽然诉争商标“飞天龙及图”与茅台公司引证商标Ⅰ“飞天牌及图”具有一定差别，但因诉争商标中的图形完全复制茅台公司在先使用但在后申请注册的引证商标Ⅱ，法院认定诉争商标申请人具有搭茅台公司便车的恶意，在考虑这一因素的情况下认定被异议商标与引证商标一构成近似商标[②]。另如法院认定诉争商标“格里森”与引证商标“GLEASON”构成近似商标[③]，诉争商标“STLB”与引证商标“斯特劳勃”构成近似商标[④]，均考虑过商标申请人的主观攀附故意。

最高人民法院实际也把被异议商标申请人的攀附意图作为重要的考虑因素，例如（美国）杰普公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、新恒利眼镜制造（深圳）有限公司商标异议复审行政纠纷案[⑤]；杭州啄木鸟鞋业与商标评审委员会、七好（集团）有限公司商标争议行政纠纷案等[⑥]。本章后续将讨论到。

另一方面，商标注册申请人无攀附他人注册商标声誉之意，就其自己已经

---

① 芮松艳：“北京市第一中级人民法院商标行政案件审理综述（上）”，载《中国专利与商标》2014年第3期，第19页。

② 参见北京市第一中级人民法院（2013）一中知行初字第1735号行政判决书。

③ 参见北京市第一中级人民法院（2013）一中知行初字第2181号行政判决书。

④ 参见北京市第一中级人民法院（2013）一中知行初字第2123号行政判决书。

⑤ （美国）杰普公司（THE GAP INC.）与国家工商行政管理总局商标评审委员会、新恒利眼镜制造（深圳）有限公司商标异议复审行政纠纷案，最高人民法院行政判决书（2012）行提字第10号

⑥ 最高人民法院驳回再审申请通知书〔2011〕知行字第37号。

注册的商标进行调整再申请注册商标，也不因此而当然应该核准注册。《商标法》第三十条是一个客观判断，申请人主观意图只能是参考因素，而不是决定因素。对此，本章“商标注册延伸申请”节还将详细讨论。

3. “近似商标”评判与引证商标的显著性和知名度

《商标法》第三十条（同《商标法》〔2001〕第二十八条）所谓“近似商标”不是指标志本身视觉、听觉上的物理近似，而是指“混淆性近似”。为此，引证商标的显著性和知名度直接影响其能排斥的近似标志的范围。本案中，北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院都认为，被异议商标与引证商标仅一字之差，而引证商标具有“一定的知名度”，二者构成混淆性近似，违反《商标法》〔2001〕第二十八条。最高人民法院审理指出，“鼎湖山泉”的显著性弱，现有证据不足以证明其具有“较高知名度”。显然，“较高知名度”比“一定知名度”要求严格。最高人民法院认为，“鼎湖山泉”用在矿泉水等商品上，其显著性弱，即使享有“一定知名度”，也不足以排斥“鼎肇山泉”商标用在矿泉水等商品上。

商标知名度之所以同商标排他权范围成正相关，是因为它直接影响“潜在消费者”的品牌认知方式。消费者通常凭借对引证商标的“记忆印象”来作出购买决定。消费者选购商品时通常不能同时同地并列比对争议商标与引证商标，而只能对它们进行“隔离比对”。然而，消费者对引证商标的“记忆印象”（也就是引证商标给消费者留下的商业印象）时常不全、不准，易因新近刺激而改变。对于没有购买使用经验的潜在消费者，对品牌的认知经常源自口耳相传或者商业广告，品牌初始认知更容易不完整、不精确。知名度越高的商标，潜在消费者规模越大，这种情况更是常态。法律应该充分保护潜在消费者对商标的信赖利益，从制度上保证他们可以买到他们想要买的商品，保护商标权人的诚信经营。为此，法律应给予知名度高的商标以强保护，承认其可在更大范围之内排斥近似标志的混淆性使用和注册申请。

4. “近似商标”评判所采相关公众的地域范围

本案中，无论是商标评审委员会，还是北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院都只考虑了被异议商标申请人和引证注册商标人所在地范围内的消费者是否容易发生混淆，并未顾及全国消费者的认知。这种做法并无不当。商标法上所谓“易使相关公众混淆”是指“相当数量的相关公众”（appreciate number of the relevant public）。对饮用水饮料这样一种常用商品而言，肇庆市已经足以构成“相当数量的相关公众”。又商标法上的“近似商标”是混淆性近似，强调混淆可能，而不是实际混淆。肇庆市的相关公众可能混淆被异议商标

与引证商标，全国范围的相关公众也没有理由不容易混淆它们。

在一些案件中，如果当事人均处于同一地区，法院会着重考虑这一地区相关公众的认知能力而对是否具有混淆可能性作出认定，尤其是在该地区的相关公众对涉案两商标具有较之于其他地区的相关公众不同的认知的情况下[①]。为此，如果注册商标申请人住所地或毗邻地域的相关公众会产生混淆误认，则即便对其他地域的相关公众并不会产生混淆误认，亦可以认定两商标构成“近似商标”。例如，“骆宾王”案中，法院认定争议商标“骆宾王”与引证商标“宾王”构成近似商标，主要考虑因素在于引证商标与争议商标的所有人均位于浙江义乌，而在义乌当地“骆宾王”即被称为“宾王”，故当地的相关公众易将二者混淆[②]。再如，在“伊雅秋林”案中，法院考虑到引证商标“秋林及图”在东北地区的知名度，以及被异议商标与引证商标所有人均位于哈尔滨等因素，从而认定二者构成“近似商标”[③]。

（二）类似商品

案例讨论 7

法条参照

《商标法》〔2001〕第二十八条　申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。

《商标法》〔2001〕第四十一条第3款　除前两款规定的情形外，对已经注册的商标有争议的，可以自该商标经核准注册之日起五年内，向商标评审委员会申请裁定

《商标法实施条例》〔2002〕第二十九条　商标法第四十一条第三款所称对已经注册的商标有争议，是指在先申请注册的商标注册人认为他人在后申请注册的商标与其在同一种或者类似商品上的注册商标相同或者近似。

同时参照《商标法》第三十条　申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同

---

① 芮松艳：“北京市第一中级人民法院商标行政案件审理综述（上）”，载《中国专利与商标》2014年第3期，第21页。

② 参见北京市第一中级人民法院行政判决书〔2008〕一中行初字第378号。

③ 参见北京市第一中级人民法院行政判决书〔2008〕)一中行初字第681号。

或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。

《商标法》第四十五条第1款 已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。

杭州啄木鸟鞋业与商标评审委员会、七好（集团）有限公司商标争议行政纠纷案（最高人民法院驳回再审申请通知书〔2011〕知行字第37号）

基本案情

杭州啄木鸟鞋业有限公司（简称“杭州啄木鸟”）2000年申请注册争议商标，指定使用颜色（啄木鸟通体为黑色，嘴的下部为绿色）；指定商品是第25类的鞋、靴。该商标注册申请于2001年核准注册（参见图3－38）。



图3－38 “啄木鸟图”争议注册商标图样和诸含啄木鸟图案的引证商标图样

2004年，七好（集团）有限公司（简称“七好”）向商标评审委员会提出请求，要求宣告争议注册商标无效。为此，七好举出四件引证商标。引证商标Ⅰ“鸟图形＋TUCANO”商标，1993年1月3日申请，1994年核准注册，核定用于第25类服装商品。经续展，有效期至2014年；引证商标Ⅱ“鸟图形”商标，1999年9月13日申请，2000年12月21日核准注册，核定用于第25类服装商品；引证商标Ⅲ“鸟图形＋TUCANO”商标，1999年10月21日申请，2001年3月21日核准注册，核定用于第25类2501群、2509—2512群的领带、围巾、皮带（服装用）等商品。引证商标Ⅳ“鸟图形”商标，

1997年3月5日申请,1998年4月21日核准注册,核定用于第18类的皮包、旅行袋、公文包等商品(参见图3-38)。

七好主张,其核定用于第25类、18类商品的注册商标"鸟图形+TUCANO"及"鸟图形"等,经过实际使用,已成为世界服装知名品牌,而且曾经司法确认为驰名商标。争议商标属于抢注他人驰名商标的行为,侵害了七好的合法权益;争议商标与引证商标构成使用在类似商品上的近似商标。

商标评审委员会审查认为:

争议商标核定使用的商品鞋、靴与各引证商标核定使用商品服装、领带、皮包等,所属的范围和领域不同,消费者获取的渠道有所区别,在《类似商品和服务区分表》(简称《区分表》)中亦不属同一类似群组,不属于类似商品。争议商标与引证商标未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。七好提交的证据不足以证明引证商标在争议商标申请注册前已驰名,因而争议商标核准注册不违反《商标法》〔2001〕第十三条第2款。为此,商标评审委员会于2009年2月23日作出商评字〔2009〕第2577号裁定(简称第2577号裁定):维持争议商标注册。

不服第2577号裁定,七好向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

北京第一中级人民法院审理认为:

争议商标核定使用的商品鞋、靴与引证商标核定使用的商品服装、领带、皮包等不属于类似商品,争议商标与引证商标使用在非类似商品上,不会导致普通消费者对商品来源的混淆误认。七好提交的证据不足以证明引证商标在争议商标申请日之前已成为驰名商标。……因此,北京市第一中级人民法院于2009年12月31日作出〔2009〕一中行初字第1068号判决(简称第1068号判决),维持商标评审委员会第2577号裁定。

七好不服第1068号判决,向北京市高级人民法院上诉。

北京市高级人民法院审理认为:

七好在行政程序和诉讼程序虽提出引证商标"鸟图形"、"啄木鸟"汉字、"鸟图形+TUCANO"曾于2005年经司法确认为驰名商标,但发生于争议商标申请日之后,不能证明上述商标在争议商标申请日前已为驰名商标。但七好提交的相关证据,能够证明引证商标经其在大陆的使用和宣传,在争议商标申请日前具有一定的知名度。

虽争议商标的标志"啄木鸟图形"与引证商标的标志"鸟图形"在局部

设计上略有差异，但整体造型基本相同，在隔离比对的情况下，两标志的整体外观近似。同时，争议商标与引证商标核定使用商品虽不属于同一类似群组，但均为穿戴类商品，商品及生产商品的企业关联性极强，因此，二者核定使用的商品应为关联商品。争议商标与引证商标在市场上的共同使用易使消费者混淆误认商品来源，故二者构成近似商标。由于争议商标申请注册前，引证商标已有一定知名度，加之两公司均为服装、鞋帽类商品的生产企业，两企业之间具有较强的关联性，故杭州啄木鸟对引证商标应当知晓，由于引证商标"鸟图形"使用在先，争议商标标识的设计与引证商标近似，存在对引证商标的抄袭、摹仿，属于《商标法》〔2001〕第四十一条第1款规定的采用不正当手段注册的情况。

北京市高级人民法院判决：第2577号裁定和一审判决关于上述事实的确认不符合《商标法》〔2001〕第二十八条和第四十一条第1款的规定，应予撤销。

杭州啄木鸟不服，向最高人民法院申请再审，请求撤销二审判决，维持北京市第一中级人民法院第1068号判决和商标评审委员会第2577号裁定，主要理由如下：（一）二审判决认定争议商标核准注册违反《商标法》〔2001〕第二十八条，属于认定事实和适用法律错误。首先，《商标法》〔2001〕第二十八条适用的前提是"商品类似"，但二审判决并没有对争议商标核定使用的商品"鞋"、"靴"和引证商标核定使用的商品"服装"、"领带"、"皮包"是否类似进行认定，而是以两商标核定使用商品均为穿戴类商品而构成所谓的"关联商品"为由，认定争议商标与引证商标构成近似商标，进而认定争议商标核准注册违反《商标法》〔2001〕第二十八条，适用法律错误。其次，引证商标核定使用的服装等商品相对于争议商标核定使用的鞋等商品，在功能、用途、生产部门、销售渠道等方面均存在较大差异，不属于类似商品。对此，〔2005〕高行终字第27号判决书已经有明确的结论。而且，在《区分表》中，鞋、靴等商品与服装等商品被划分为非类似商品。《区分表》是我国商标管理机关进行商标管理的依据，也是广大生产服务提供者申请注册商标的规范性指引，应当保持适用的稳定性和统一性。因此，在没有充分证据证明鞋、靴等商品和服装等商品在原料、生产、销售、消费习惯等方面已具有普遍为相关公众接受的密切联系以及国际惯例尚未改变的情况下，不应突破《区分表》对上述商品之间的非类似关系的定性认定。再次，在构图细节、设计风格上，争议商标的图形和引证商标的图形明

显不同，争议商标主要采取涂抹、夸张并着色的绘画手法，而引证商标则采用线条勾勒为主的绘画手法。最后，争议商标经多年使用，已为广大消费者所熟知，不会造成相关公众的误认。综上，争议商标和引证商标并无令相关公众产生混淆、误认的可能，不构成类似商品上的近似商标，二审判决认定事实和适用法律确有错误。（二）二审判决认定争议商标违反《商标法》〔2001〕第四十一条第1款，属于事实认定和法律适用明显错误。首先，二审判决认定在争议商标申请日前，引证商标有一定知名度，缺乏证据支持。在商标评审程序中，七好未提交引证商标在争议商标申请日之前的国内宣传、使用的证据资料。二审判决认定杭州啄木鸟对引证商标应当知晓纯属主观臆断，毫无事实和法律依据。同时，二审判决认定争议商标抄袭、模仿引证商标，也缺乏证据支持。其次，七好在商标评审程序中并未主张争议商标违反《商标法》〔2001〕第四十一条第1款，商标评审委员会也未就此进行评审，二审判决直接审查并适用此条款，超出了商标评审委员会的审理范围，剥夺了杭州啄木鸟的合法抗辩权利。再次，根据最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（以下简称《意见》）的规定，《商标法》〔2001〕第四十一条第1款仅适用于绝对事由，不适用于相对事由。因此，即使假定二审判决所谓的抄袭、模仿行为存在，也并不属于“其他不正当手段”，二审判决适用法律错误。（三）杭州啄木鸟争议商标核准注册以来，一直致力于建设“啄木鸟”皮鞋的品牌，投入了大量的广告宣传、打假维权费用，啄木鸟牌皮鞋已经成为国内的著名品牌。根据《意见》第一条的政策精神，对于争议商标申请注册使用时间长达十年，已经建立较高市场声誉、形成自身的相关公众群体、并已经驰名的商标，人民法院应当尊重相关公众已在客观上将相关商标区别开来的市场实际，慎重撤销，以促进品牌培养，避免社会资源的浪费。

商标评审委员会陈述意见称：(1)《区分表》是我国商标主管机关以世界知识产权组织提供的《商标注册用商品和服务国际分类》为基础，总结我国长期的商标审查实践并结合我国国情而形成的判断商品和服务类似与否的专业规范文件，具有公开性、一致性和稳定性的特点。该表划分类似商品已经综合考虑了商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、销售对象等因素。商标确权程序中需要维护类似商品判断标准的一致性。诚然，商品和服务的项目更新和市场交易情况变化，商品和服务之间的类似关系不会一成不变，但修正《区分表》应当通过一定的程序并进行公布，以确保判断

标准的相对稳定和商标注册申请审查的公平有序，避免申请人在申请商标注册时无所适从，保证注册商标的权利稳定。就本案而言，争议商标核定使用的商品鞋、靴与引证商标核定使用的商品服装、领带等，二者在制作材料、生产工艺、功能用途、销售渠道等方面区别明显，不构成类似商品。因此，争议商标和引证商标并未构成使用在同种或者类似商品上的近似商标。(2) 七好在行政程序中并未主张争议商标违反《商标法》〔2001〕第四十一条第1款，二审判决直接适用该条款来撤销第2577号裁定，超越了审理范围。因此，请求撤销二审判决，维持第2577号裁定。

最高人民法院另查明：

根据杭州啄木鸟提交的证据，杭州啄木鸟在鞋类商品上不仅取得注册了争议商标"鸟图形"等商标，而且还于2000年和2001年分别注册了"TUCANO"和"啄木鸟"商标，而且时常并列使用"鸟图形"、"TUCANO"和"啄木鸟"。通过经营，杭州啄木鸟的产品和商标具有一定知名度。七好提交的证据表明，经其在大陆的授权许可使用和广告宣传，引证商标在争议商标申请日前已经具有一定的知名度，目前也具有较高知名度。

再查，七好向商标评审委员会提出撤销争议商标申请时……并未明确主张争议商标违反《商标法》〔2001〕第四十一条第1款的规定。七好不服第2577号裁定提起一审诉讼时也未主张商标评审委员会漏审或也未对此问题提出相关异议。

最高人民法院审查认为：

(一)关于《商标法》〔2001〕第四十一条第1款的适用。首先，商标争议程序依请求启动，争议理由一般限于当事人主张。与之相应的诉讼也仅限于行政裁决的审查，一般不能引入新事由对商标核准注册的合法性进行审查。从查明的事实看，七好在对争议商标提出撤销申请时，并未主张争议商标核准注册违反《商标法》〔2001〕第四十一条第1款的规定；商标评审委员会也未对此进行审理；七好提出一审诉讼和二审上诉时，也并未就此提出异议。在申请人未主张，商标评审委员会未进行评审的情况下，二审法院直接认定争议商标抄袭、模仿引证商标，属于《商标法》〔2001〕第四十一条第1款规定的采用不正当手段注册，缺乏法律依据。其次，《商标法》〔2001〕第四十一条第1款所规定的"不正当手段"属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。对于只是损害特定民事权益的情形，则应当适用

《商标法》〔2001〕第四十一条第2款、第3款及《商标法》〔2001〕的其他相应规定。本案中，即使如二审法院认定，争议商标抄袭、摹仿引证商标，杭州啄木鸟损害的是七好的民事权益，并不属于扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的行为，不构成《商标法》〔2001〕第四十一条第1款规定的"不正当手段"。综上，二审法院判决争议商标核准注册违反《商标法》〔2001〕第四十一条第1款错误，本院予以纠正。

（二）关于争议商标和引证商标是否构成类似商品上的近似商标。根据《商标法》〔2001〕规定，申请注册的商标，同他人在同种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告[①]。如果先申请注册的商标注册人认为他人在后申请注册的商标与其在同种或者类似商品上的注册商标相同或者近似，可以自在后申请注册的商标核准注册之日起五年内，向商标评审委员会申请裁定[②]。

商标的主要功能在于标识商品或者服务的来源，因此商标必须同具体的商品或者服务相结合。商标法设置商品类似关系，是因为商标主要是按商品类别进行注册、管理和保护。在商标授权确权和侵权判定过程中，判断商标法意义上类似商品，并非比较相关商品的物理属性，而主要考虑商标能否共存或者决定商标保护范围的大小。避免来源混淆是判断商品类似关系时要坚持的一项基本原则。因此，在审理商标授权确权案件时，人民法院审查判断相关商品是否类似，应当考虑商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等是否相同或者具有较大的关联性，两个商标共存是否容易使相关公众认为商品或者服务是同一主体提供的，或者其提供者之间存在特定联系。

本案中，争议商标核定使用的商品为鞋和靴，引证商标核定使用的商品是服装等。虽然两者在具体的原料、用途等方面具有一些差别，但是两者的消费对象是相同的。而且，在目前的商业环境下，一个厂商同时生产服装和鞋类产品，又通过同一渠道销售，比如同一专卖店、专柜销售，这种情形较为多见。同时，争议商标的标志与引证商标的标志"鸟图形"虽然在细部上略有差异，但两者基本形态相同；而且，根据查明的事实，引证商标

① 参见《商标法》〔2001〕第二十八条。

② 参见《商标法》〔2001〕第四十一条第三款和《商标法实施条例》〔2002〕第二十九条。

通过使用具有较高的知名度。在这种情况下，如果两商标在服装和鞋类商品上共存，容易使相关公众认为它们是由同一主体提供的，或者其提供者之间存在特定联系。因此，争议商标与引证商标构成类似商品上的近似商标。杭州啄木鸟关于争议商标与引证商标不近似，两者核定使用的商品不属于类似商品的主张不能成立。

《区分表》是我国商标主管机关以世界知识产权组织提供的《商标注册用商品和服务国际分类》为基础，总结我国长期的商标审查实践并结合我国国情而形成的判断商品和服务类似与否的规范性文件。该表对类似商品的划分就是在综合考虑了商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、销售对象等因素的基础上确定的。因此《区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。尤其商标注册申请审查，强调标准的客观性、一致性和易于操作性，为了保证执法的统一性和效率，商标行政主管机关以《区分表》为准进行类似商品划分并以此为基础进行商标注册和管理，是符合商标注册审查的内在规律的。但是，商品和服务项目时常更新和市场交易情况也不断变化，商品和服务的类似关系不是一成不变，而商标异议、争议是有别于商标注册申请审查的制度设置，承载不同的制度功能和价值取向，更多涉及特定民事权益的保护，强调个案性和实际情况，尤其是进入诉讼程序的案件，更强调司法个案救济。在这些环节中，如果还立足于维护一致性和稳定性，而不考虑实际情况和个案因素，则背离了制度设置的目的和功能。因此在商标异议、争议和后续诉讼以及侵权诉讼中进行商品类似关系判断时，不能机械、简单地以《区分表》为依据或标准，而应当考虑更多实际要素，结合个案的情况进行认定。《区分表》的修订有其自身的规则和程序，无法克服滞后性，也无法考虑个案情况。把在个案中准确认定商品类似关系寄托在《区分表》的修订上是不现实和不符合逻辑的；相反，个案认定和突破才能及时反映商品关系变化，也可促进《区分表》的修正。因此，《区分表》非经一定程序统一修正并公布，否则不能突破的观点，不能成立。事实上，在一些评审案件中，商标评审委员会已经在考虑相关案情的基础上，在《区分表》类似商品判断划分外作出符合实际的裁决。因此，杭州啄木鸟关于鞋和服装在《区分表》中被划分为非类似商品，不应突破的观点缺乏法律依据，本院不予支持。

需要强调的是，由于判断商品类似时考虑了个案情况，相关商品是否类似并非绝对和一成不变，故基于不同的案情可能得出不同的结论。因此

〔2005〕高行终字第27号判决认定服装和鞋不属于类似商品并不意味着两者在特定案情下必然不构成类似，它与本案的认定并不矛盾。同时，具体案件中关于商品类似关系的认定考虑了个案情况，具有个案性；因此，个案认定结论并不意味商标注册管理上的商品类似关系发生变化，不必然影响《区分表》中对商品类似关系的确定和划分。为此，商标申请人提出商标注册申请时，仍应依照《区分表》。同样的，个案认定一般也不会影响到已注册商标的权利稳定性。

此外，关联商品往往是针对《区分表》中被划定为非类似，但实际上具有较强的关联性，相关商标共存容易导致混淆误认的商品而言的。对于这些商品，仍需置于类似商品框架之下进行审查判断；只要容易使相关公众认为商品或者服务是同一主体提供的，或者其提供者之间存在特定联系，在法律上即构成类似商品。本案中，二审判决认定服装和鞋为关联商品，并进而认定争议商标核准注册违反《商标法》〔2001〕第二十八条。这种表述容易使人误解为在类似商品之外又创设另一种商品关系划分，为此，本院予以纠正。

（三）关于实际使用与商标应否撤销之间的关系。商标的真正价值源于实际使用，保护通过实际使用建立的商标市场声誉是商标法的重要立法精神。因此，实际使用情况是商标授权确权案件中决定商标应否撤销的重要考虑因素之一。对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的商标，应当准确把握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神，充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际，注重维护已经形成和稳定的市场秩序。但是，商标授权确权程序的总体原则仍是遏制搭车抢注，保护他人在先商标，尽可能消除商业标志混淆的可能性。本案中，杭州啄木鸟除了申请注册争议商标等与七好引证商标近似的系列“鸟图形”商标外，还在鞋类商品上注册了“TUCANO”和“啄木鸟”等商标，并且在实际经营过程中，还常常将“鸟图形”与“TUCANO”、“啄木鸟”等共同使用。然而，“TUCANO”是引证商标Ⅰ的组成部分，“啄木鸟”恰好也是七好在服装等商品上的在先注册和在先实际使用的并具有一定知名度的商标。这说明杭州啄木鸟鞋业从商标注册到实际使用均具有搭车摹仿的主观意图。虽然通过自身经营和实际使用争议商标，杭州啄木鸟的产品和商标也具有较高的知名度，但是由于它与七好在经营活动中均使用差别不大的“鸟图形”以及相同的

"TUCANO"、"啄木鸟"等商标，对于不了解内情的相关公众而言，显然会认为两者提供主体同一，或者存在特定联系，容易造成来源混淆。因此本案中，客观上并未形成已将相关商业标志区别开来的市场实际。同时，在《区分表》将服装与鞋划分为非类似商品的情况下，虽然引证商标权利人七好没有及时积极在鞋类商品上申请注册商标，对造成目前冲突的局面中也存在一定过失，但是考虑到遏制搭车、避免混淆的基本原则以及杭州啄木鸟鞋业的主观意图和容易混淆误认的客观现实，加之杭州啄木鸟鞋业除争议商标外，还拥有其他实际使用的商标，撤销争议商标的注册并不会实质性影响杭州啄木鸟的经营，杭州啄木鸟可以通过适当的方式延续多年经营所形成的商誉，并以此为契机创立自有品牌，尽量消除与七好商业标志的混淆可能性。故本院认为，二审判决撤销争议商标的结论正确，应予维持。杭州啄木鸟关于争议商标已经大量使用，不应撤销的主张本院不予支持……

问题讨论

1. "类似商品"评判的法律规则

依照《商标法》第三十条（同《商标法》〔2001〕第二十八条）规定，"相同或近似商标"不得核准注册到"同种或类似商品"上。本案中，争议商标与引证商标之间的差别细微，北京市高级人民法院认定为"商标标识的整体外观近似"。故本案关键的问题是，争议注册商标核定的商品项目同引证商标核定的商品项目是否属于"类似商品"。

关于"类似商品"，《商标民事纠纷审理解释》第十一条规定，《商标法》〔2001〕第五十二条第（一）项规定的类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。依照最高人民法院2010年颁行的《审理商标授权确权纠纷的司法意见》，商标异议程序和注册商标无效宣告程序可以参考该司法解释评判"类似商品"。然而，这一解释并未规定"类似商品"评判的统一法律原则，似乎既可以根据功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面评判，又可以根据相关公众是否一般认为其存在特定联系、容易造成混淆来评判。由此，本案商标评审委员会和一审法院直接依据《区分表》评判"鞋"和"衣服"是否属于"类似商品"，并不抵触《商标民事纠纷审理解释》第十一条。

本案中，最高人民法院对这一重大法律缺陷进行了修复。最高人民法院提

出，判断"类似商品"是从相关消费者选购商品的角度，不是评价其物理属性，而是考评其社会属性——是否易使相关公众混淆。本案最高人民法院判决指出，"进行商标法意义上相关商品是否类似的判断，并非作相关商品物理属性的比较，而主要考虑商标能否共存或者决定商标保护范围的大小。避免来源混淆是商品类似关系判断时要坚持的一项基本原则。……在审理商标授权确权案件时，审查判断相关商品是否类似，应当考虑商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等是否相同或者具有较大的关联性，两个商标共存是否容易使相关公众认为商品或者服务是同一主体提供的，或者其提供者之间存在特定联系。"可见，在最高人民法院看来，"类似商品"评判的最终依据不是功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同或类似，而是相关公众是否容易混淆。

申言之，判断"类似商品"不是考察消费者是否会混淆商品（鞋和衣服不会混淆），而在于裁夺是否会混淆商品的来源（鞋和衣服的来源可混淆）[①]。争议商标与引证商标之间存在"混淆之虞"，并不要求二者核定的商品完全相同，甚至不要求它们之间存在竞争关系[②]。如果争议商标与引证商标二者核定的商品存在特定联系，或者以特定方式销售，以至于相同消费群体可以在特定的情景中遇到它们，并进而因为使用相同或近似的标志而误认为它们的来源相同或相关联，则成立混淆之虞[③]。相反，则否[④]。

值得一提的是，最高人民法院本案判决意见体现的法律原则符合国际趋势。美国《兰汉姆法案》第二条（d）款直接规定，申请注册的商标如果同已经注册商标类似，用于核定商品或服务可能引起混淆、错误或者造成欺骗，则不予核准注册[⑤]。在 In re Shell Oil Co. 案中，美国联邦巡回上诉法院指出，服务之间是否足够类似以至于一个理性消费者可能混淆服务来源或误认服务提供主体之间的经济联系，需要考虑可能导致混淆的全部因素[⑥]。为此，美国法院通常适用 In re E. I. du Pont de Nemours & Co. 案的 13 因素[⑦]。《欧盟成员国商标法协调指令》也强调，考察是否构成"类似商品"，应当考虑所有可能导致相

① See USPTO Trademark Manual Of Examining Procedure(TMEP)(October 2011), p. 1200 - 189.
② See USPTO Trademark Manual Of Examining Procedure(TMEP)(October 2011), p. 1200 - 189.
③ See USPTO Trademark Manual Of Examining Procedure(TMEP)(October 2011), p. 1200 - 189.
④ See USPTO Trademark Manual Of Examining Procedure(TMEP)(October 2011), p. 1200 - 189.
⑤ See 15U. S. C § 1052(Section 2 of the Lanham Act).
⑥ 992 F. 2d 1204 1207(Fed. Cir. 1993).
⑦ 476 F. 2d 1357(C. C. P. A. 1973).

关公众混淆商品来源的因素，包括在先申请注册或已经注册的显著性和知名度。在Cannon案中，欧洲法院（EU Court of Justice）指出，评价两商标指定商品是否相似并足以引起相关公众混淆时，必须考虑在先商标的显著性，特别是其声誉[①]。可见，关键的问题不是商品本身是否性质类似，而是两种商品分别使用争议标志与引证商标，在现行商业环境下，是否易使相关公众混淆商品来源。

2. “类似商品”与“关联商品”

本案中，北京市高级人民法院提出“关联商品”的概念。最高人民法院把“关联商品”界定为：《区分表》中非类似但实际使用具有较强关联性商品，相同或近似商标共存容易导致混淆误认。如果商品的功能用途类似，彼此之间存在竞争关系，则在《区分表》中通常隶属相同的类似群；如果商品功能用途不类似，但互补，使用上关联，例如“钢笔”与“墨水”，“餐饮服务”与“酒饮料”，则属于“关联商品”或者“关联商品与服务”，在《区分表》中通常隶属不同的类似群。不同商品之间是否关联，只是经验事实，没有独立的规范意义。为此，最高人民法院指出，关联商品（服务）应当“置于类似商品框架下进行审查判断，只要容易使相关公众认为商品或者服务是同一主体提供的，或者其提供者之间存在特定联系，在法律上即构成类似商品”。

3. “类似商品”个案评判与《类似商品和服务区分表》

我国商标局所采《类似商品和服务区分表》主要以《商标注册用商品和服务国际分类》（通称《尼斯分类》）为基础。我国自1988年11月1日起采用《尼斯分类》，1994年8月9日成为尼斯联盟成员国。目前，《尼斯分类》第十版2012文本修订，已经由尼斯联盟专家委员会第二十二次会议通过。

《尼斯分类》主要考虑产品的功能和用途。为此，商品物理属性具有重要作用。对于制成品，其原则上按商品功能、主要用途分类。如果分类表没有规定分类的标准，则采用辅助的分类标准，比如根据制成品的材料或其操作方式进行分类。对于多功能的组合制成品（如钟和无线电收音机的组合产品），则根据产品中各组成部分的功能或用途，把该产品分到与这些功能或用途相应的不同类别里。对于原料、未加工品或半成品，原则上按组成原料进行分类。

《类似商品和服务区分表》对认定“类似商品”所应具有的法律效力是重要

① See Court of Justice Case C-39/97.

的法律问题。本案中，最高人民法院指出，《区分表》可以作为判断类似商品的参考，但应区分商标申请审查程序和商标异议程序、注册商标无效宣告及侵权诉讼程序。一方面，商标注册申请审查是单方程序，信息来源受到限制，要求所采法律标准客观性、一致性和易于操作性，才可以保证执法的统一性和效率。可见，商标行政主管机关以《区分表》为准进行类似商品划分，审查管理商标注册申请，符合商标注册审查的内在规律。另一方面，商标异议程序、注册商标无效宣告程序等是双方程序，信息更为全面，涉及特定民事权益的保护，应当注重个案实际情况，尤其后续的诉讼更强调司法个案救济。为此，在这些程序中，判断商品类似关系就不应机械、简单地以《区分表》为准，而应当依据个案情况进行认定，可以在个案中突破《区分表》对类似商品的划分。这样既有利于实现商标申请审查程序的稳定性，也有利于实现商标异议和商标无效宣告程序的个案公平。

4. "类似商品"个案评判与引证商标的知名度

本案最高人民法院指出，"由于在商品类似判断时考虑了个案情况，相关商品是否类似并非绝对和一成不变的，基于不同的案情可能得出不同的结论"。其中，引证商标的知名度是重要的考量因素。在"商标评审委员会与(美国)利惠公司商标复审行政纠纷上诉案"中[①]，引证商标与被异议商标的标志均为"DOCKERS"，两商标字母组成、排列方式相同，读音和含义亦相同。被异议商标指定商品为第 25 类鞋，属于 2507 类似群；引证商标核定使用商品为第 25 类"裤子、夹克、衬衫和 T 恤衫"等，属于 2501 类似群。故二者分属不同类似群组。北京市高级人民法院判决认为，鞋和衣服不属于"类似商品"。而本案最高人民法院判决认为：争议商标的标志与引证商标的标志"鸟图形"，虽然在细部上略有差异，但两者基本形态相同，且有证据表明引证商标具有较高的知名度。在这种情况下，如果两商标在服装和鞋类商品上共存，容易使相关公众认为它们是同一主体提供的，或者其提供者之间存在特定联系。可见，在争议商标和引证商标二者标志基本相同的情况下，引证商标的知名度越大，其指定商品能够辐射到的"类似商品"范围越广。这体现了最高人民法院的司法政策："商标授权确权程序的总体原则仍是遏制搭车抢注，保护他人在先商标，尽可能消除商业标志混淆的可能性。"

---

① 北京市高级人民法院行政判决书〔2005〕高行终字第 27 号。

5. “类似商品”个案评判与故意攀附商誉

在商标授权确权程序中评判“类似商品”，争议商标申请人的主观意图是重要的考虑因素之一。本案中，在引证商标核定使用商品的关联商品上，杭州啄木鸟就申请注册了很多啄木鸟图形商标或者图形文字商标（参见图 3－39）。为此，本案最高人民法院认定“杭州啄木鸟从商标注册到实际使用均具有搭车摹仿的主观意图”。这对本案最终判决“鞋”与“服装”构成“类似商品”具有重要影响，因为最高人民法院本案中指出，“商标授权确权程序的总体原则仍是遏制搭车抢注，保护他人在先商标，尽可能消除商业标志混淆的可能性”。



图 3－39　杭州啄木鸟申请注册的“啄木鸟图”商标图样示例

最高人民法院在后续案件中更突出地表现了这一司法政策。例如“（美国）杰普公司与商标评审委员会、新恒利眼镜制造（深圳）有限公司商标异议复审行政纠纷案”中，新恒利眼镜制品加工厂 1999 年 4 月申请注册“GAP”商标（参见图 3－40），指定商品项目为第 9 类眼镜、眼镜（光学）、太阳镜、眼镜架等。该商标后转让给新恒利公司。初步审定且公告后，杰普公司向商标局提出异议申请，举出四件引证商标：引证商标Ⅰ核定商品项目为第 18 类大手提包、行李袋、背包等；引证商标Ⅱ核定商品项目为第 25 类衬衫、T－恤衫、帽、游泳衣等；引证商标Ⅲ核定商品项目为第 3 类身体用和浴用香皂、香水和化妆香水、洗发液等；引证商标Ⅳ核定商品为第 25 类衣服、衬衫、T－恤衫等（参见图 3－40）。本案争议的焦点是：被异议商标指定使用的商品与引证商标核定商品是否构成《商标

法》〔2001〕第二十八条的“类似商品”。一审法院和二审法院都认为：杰普公司主要从事服装生产和销售，引证商标“GAP”核定商品和服务主要是行李袋、衣服、浴用品以及咨询服务等时尚类商品或服务，而被异议商标指定使用在眼镜、眼镜架等商品上。虽然眼镜具有一定的装饰作用，但主要功能是矫正视力和保护眼睛，一般消费者不会认为眼镜、眼镜架等商品与服装等时尚类商品存在联系，也就不会混淆误认商品来源。故被异议商标指定商品与引证商标核定商品不属于“类似商品”。

GAP
被异议商标
注册商标申请第 1444548 号

GAP
引证商标Ⅰ
注册商标第 603666 号

GAP
引证商标Ⅱ
注册商标第 604714 号

GAP
引证商标Ⅲ
注册商标第 876252 号

BABY GAP
引证商标Ⅳ
注册商标第 1256657 号

图 3－40 “GAP”被异议商标图样与含 GAP 文字的诸引证商标图样

最高人民法院再审认为：在被异议商标申请日之前，引证商标在中国已经具有一定的知名度。新恒利公司宣称自己来源于美国，并标榜自己与“GAP”服装具有相同特点，同时使用具有显著性的“拉长及含有深色背景的‘GAP’商标”，这些表明新恒利公司应该知晓引证商标的知名度，并具有攀附“GAP”品牌的主观意图。被异议商标指定使用的“太阳镜、眼镜框”等商品虽与引证商标主要核定使用的“服装”等商品在《类似商品和服务区分表》中分属不同大类，但是它们的功能用途、销售渠道、消费群体具有较大的关联性。对于时尚类品牌而言，经营同一品牌的服装和眼镜等配饰是普遍现象。被异议商标与第 604714 号引证商标基本相同，分别使用在眼镜和服装等商品上，客观上容易造成相关公众认为它们由同一主体提供或者提供者之间存在特定联系。因此，被异议商标与第 604714 号引证商标核定使用的商品构成“类似商品”①。

尽管规制关联商品（服务）上抢注相同或近似商标有多重制度选择，但本案最高人民法院所采取的法律原则最为有效。第一种制度出路是“驰名商标保

① （美国）杰普公司（THE GAP INC.）与国家工商行政管理总局商标评审委员会、新恒利眼镜制造（深圳）有限公司商标异议复审行政纠纷案，最高人民法院行政判决书〔2012〕行提字第 10 号

护”。本案中，七好起初依据《商标法》〔2001〕第十三条第2款，要求撤销争议商标，但其未能证明争议商标申请日前，引证商标已经驰名，故未得到法院支持。七好之所以如此主张，如前所述，是因为错误地认为，只有驰名商标才能享受“跨类保护”。无论如何，这种制度选择过分有利于在后申请人，可导致注册商标之间缺乏应有的区别度，容易导致市场混乱。

第二种出路是适用《商标法》〔2001〕第四十一条第1款。本案中，北京市高级人民法院曾适用此条款，审理认为：杭州啄木鸟鞋业对七好的注册商标抄袭、摹仿，属于《商标法》〔2001〕第四十一条第1款规定的采用不正当手段注册的情况。但是，最高人民法院认为这属于法律适用错误：《商标法》〔2001〕第四十一条第1款所规定的“不正当手段”属于欺骗手段以外的“扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段，不适用于损害特定民事权益的情形”。所以，第二种制度出路是“死路”。

第三种出路见于《商标法》第三次修订草案。我国《商标法》第三次修订草案第三十四条提出：“申请注册的商标是抄袭他人在不相同或者不相类似商品上有较强显著性且具有一定影响的注册商标，容易导致混淆的，不予注册。”由于此修改案由国家工商总局起草，草案第三十四条所谓“类似商品”是指依照《区分表》规定而确定的“类似商品”。草案第三十四条极容易和《商标法》〔2001〕第十三条第2款冲突。后者规定：“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”故新《商标法》未出现上述法律条文。第三种制度出路也被宣告死亡。

最后一种制度出路是本案最高人民法院遵循的法律原则，即结合争议商标和引证商标二者的标志相近程度，引证商标的知名度和显著性，如果易使相关公众混淆，则构成“类似商品”。这种做法承认个案中应该有条件地突破《区分表》的“类似商品”关系，一方面足以对抗关联商品上抢注他人知名商标的不良之风，另一方面也符合商标法的一般原理和通常的国际做法。根据这一法律原则，最高人民法院判定，分属不同类似群的商品可能构成“类似商品”（即本案所属2507类似群组的鞋、靴等商品与所属2501类似群组的服装等商品）。最高人民法院还曾判决分属不同大类的商品可能构成“类似商品”[①]，比如“眼镜”（第

---

① （美国）杰普公司（THE GAP INC.）与商标评审委员会、新恒利眼镜制造（深圳）有限公司商标异议复审行政纠纷案，最高人民法院行政判决书〔2012〕行提字第10号

9类)与“服装”(第25类)。

有趣的是,这一法律原则的效力超过最高人民法院的预想。本案中,最高人民法院指出:“杭州啄木鸟可以通过适当的方式延续多年经营所形成的商誉,并以此为契机创立自有品牌,尽量消除与七好商业标志的混淆可能性。”实际情况却未必如此乐观,可以同时避免混淆,又延续杭州啄木鸟的商誉。就图3-39举出的标志示例而言,如果杭州啄木鸟使用其中之一,七好完全可以主张,其在市场上的使用均易使相关公众混淆!法院不得不承认,它们的主要识别部分还是“啄木鸟”图形或文字,加上最高人民法院又已经承认“鞋、靴”和“服装”可以构成“类似商品”,就更难以认为它们可以与七好引证商标相区分,不容易导致混淆。

6.“近似商标”并“类似商品”评判与引证商标的知名度

“近似商标”和“类似商品”的判断都需要考虑引证商标的知名度。由此可能引发以下的疑虑:重复考虑引证商标知名度,过分偏袒在先商标权人。然而,事实并非如此。本书“爱森案”(案例讨论6)关涉“近似商标”,被异议商标指定商品和引证商标核定商品属于同种商品,无须判断“类似商品”;本书“啄木鸟案”(案例讨论7)关涉“类似商品”,争议商标和引证商标核定标志基本相同,无须判断“近似商标”。至少,这两个典型案例不存在重复考虑引证商品知名度的情况。更为一般的来说,是否容易使相关公众混淆,需要考虑多种因素。我国商标法把这些因素划归入两大体系:“近似商标”和“类似商品”。表面上,引证商标知名度可同时归于两者,出现重复考虑的问题。具体案件中,判断是否容易导致相关公众混淆,法院会综合考虑多种因素而不是机械应用如下公式:“近似商标”+“类似商品”=“易使相关公众混淆”。如同“啄木鸟案”所示,法院可能考虑争议商标申请人的攀附意图,认定“易使相关公众混淆”,再反推出“近似商标”或者“类似商品”。

7.“近似商标”并“类似商品”评判与争议商标知名度

本案中,杭州啄木鸟主张,争议商标通过使用“已经建立较高市场声誉、形成自身的相关公众群体、并已经驰名的商标,人民法院应当尊重相关公众已在客观上将相关商标区别开来的市场实际,慎重撤销,以促进品牌培养,避免社会资源的浪费”。但是,这种主张没有丝毫说服力。杭州啄木鸟难以说明,争议商标市场声誉是经自身诚实经营而获得的,还是因为同引证商标混淆而搭引证商标的便车才不当获得的。

8. “类似商品”个案评判与驰名商标“跨类保护”

本案中，七好起初根据《商标法》〔2001〕第十三条第2款，要求宣告争议商标无效，但未能证明争议商标申请日前，引证商标已经驰名，故没有得到法院支持。七好之所以如此主张，原因是错误地以为“鞋、靴”和“服装”不是“类似商品”，而只有驰名商标才可以享受“跨类保护”，故本案只能适用《商标法》〔2001〕第十三条第2款。

个案突破《区分表》对商品类似关系的划分不等于说是给予了驰名商标跨类保护。《商标法》〔2001〕第十三条第2款（同《商标法》第十三条第3款）规定：“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”如果把本条规定的“不相类似商品”解读为《区分表》定义的类似关系，则第十三条第2款就顺理成章地被界定为“跨类保护”，即跨越《区分表》确立的“商品类别”的法律保护。显然，这种法律称谓源自于商标注册申请审查机关。所以，“驰名商标跨类保护”主要是指商标申请审查程序中对驰名商标的保护方式。一旦法律上《区分表》对类似商品判定不具有决定意义，则“驰名商标跨类保护”的用语就名不副实了。

《商标法》〔2001〕第十三条第2款所谓“不相类似商品”本意应指“来源不相混淆之商品”。《驰名商标民事纠纷审理解释》（法释〔2009〕3号）第九条第2款规定：“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于商标法第十三条第2款规定的‘误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害。’”可见，驰名商标保护的目的不是避免来源混淆，第十三条第2款所谓“不相同或者不相类似”即指不会发生来源混淆。关于驰名商标的法律保护，请参见本书最后一章的专门讨论。

（三）商标注册延伸申请

实践中，取得注册商标后，其权利人往往继续在同种或类似商品或服务上申请注册近似商标。由于每年注册商标申请以百万计（2013年我国商标注册申请量超188万件），而有效注册商标数量更惊人（截至2013年年底，我国累计商标注册量为8,652,358件，有效注册商标为7,237,894件）[①]，以已注

① 国家工商总局：“2013年商标注册申请量超188万件”，载《中国工商报》2014年1月9日，参见〈http：//www.saic.gov.cn/fwfz/zscqzl/201401/t20140109_141083.html〉

册商标为基础延伸申请的近似商标，完全可能让第三人认为同自己在先申请或注册的商标属于同种或类似商品上的相同或近似商标，违反《商标法》第三十条。我国商标法并未对此规定特殊规则。由于每一个注册商标的注册商标专用权彼此独立，对延伸性商标申请仍应根据一般规则判断是否违反《商标法》第三十条。

案例讨论 8

法条参照

《商标法》〔2001〕第二十八条 申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。

《商标法》〔2001〕第三十条 对初步审定的商标，自公告之日起三个月内，任何人均可以提出异议。公告期满无异议的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告。

同时参照《商标法》第三十条 申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。

《商标法》第三十三条 对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人认为违反本法……第三十条……规定的，或者任何人认为违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，可以向商标局提出异议。公告期满无异议的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告。

欧普照明股份有限公司与商标评审委员会、张某商标异议复审行政案（北京市高级人民法院行政判决书作出〔2013〕高行终字第 2036 号）[①]

基本案情

欧普照明股份有限公司（“欧普公司”）2004 年 12 月申请注册“OPPLE 及图”商标（商标注册申请第 4426515 号，被异议商标）（参见图 3－41），指

① 截至成稿，本案法院尚未正式公布，但北京市高级人民法院法官对此案有评述，案情和法院判决意见即来自于此。参见夏志泽：“延续性商标的近似判断——评析欧普照明股份有限公司与商标评审委员会、张某商标异议复审行政案”，载《中国知识产权报》2014 年 6 月 6 日第 7 版，参见〈http：//www.cipnews.com.cn/zgzscqb/html/2014－06/06/content_42596.htm？ div=－1〉

定使用商品为第9类灯光调节器(电)、整流器等。此前,欧普公司曾获准注册"欧普 OPPLE 及图"商标(注册商标第1424486号)于2001年11月认定为"灯、闪光灯管"上的驰名商标。欧普公司2000年12月申请注册"OPPLE 及图"商标,2002年2月核准注册(注册商标第1714252号),核定商品项目为第9类的灯光调节器(电)、整流器等。



被异议商标
注册商标申请第4426515号



引证商标Ⅰ
注册商标第4350090号



注册商标第1424486号



引证商标Ⅱ
注册商标第734845号



注册商标1714252号

图3-41 "OPPLE 及图"被异议商标注册申请图样与"OLPPE 及图"引证商标图样

张某提出商标异议,主张商标注册申请第4426515号与其在先申请注册的第4350090号"OLPPE"商标(引证商标Ⅰ)(参见图3-41)构成相同或类似商品上的近似商标,不应核准注册。2010年7月,商标局作出〔2010〕商标异字第14172号《"OPPLE 及图"商标异议裁定书》,裁定被异议商标核准注册。

张某不服,向商标评审委员会申请复审,主张被异议商标不仅与引证商标Ⅰ构成相同或类似商品上的近似商标,还与第三人"OPPEL"注册商标(注册商标第734845号,引证商标Ⅱ)(参见图3-41)构成相同或类似商品上的近似商标。引证商标Ⅱ由上海亚明灯泡厂有限公司于1993年8月申请,1995年3月核准注册,核定商标类目为第9类镇流器、触发器。2012年10月,商标评审委员会作出商评字〔2012〕第44238号《关于第4426515号"OPPLE 及图"商标异议复审裁定书》(简称第44238号裁定):被异议商标与两引证商标均不构成相同或类似商品上的近似商标,被异议商标予以

核准注册。

张某不服第 44238 号裁定，认为被异议商标与两引证商标构成相同或类似商品上的近似商标，向北京市第一中级人民法院提起诉讼。

北京市第一中级人民法院审理认为：

被异议商标与引证商标Ⅰ不构成类似商品上的近似商标，但是与引证商标Ⅱ构成。被异议商标指定使用商品与引证商标Ⅱ核定商品构成相同或类似商品。引证商标Ⅱ的显著部分是“OPPEL”，其组成要素是 5 个英文字母，被异议商标为“OPPLE 及图”，其中“OPPLE”5 个字母构成被异议商标的主要识别部分，且并无固定含义。被异议商标与引证商标Ⅱ组成要素相同，只是最后两个字母的顺序不同，两商标在整体视觉效果、呼叫等方面近似，如若并存于市场，容易导致相关消费者认为被异议商标与引证商标Ⅱ在商品来源上存在某种特定联系而混淆误认。被异议商标与引证商标Ⅱ构成类似商品上的近似商标。为此，北京市第一中级人民法院 2013 年 9 月作出〔2013〕一中知行初字第 1342 号行政判决书（简称第 1342 号判决）：撤销第 44238 号裁定；商标评审委员会重新作出异议复审裁定。

欧普公司和商标评审委员会均不服，向北京市高级人民法院提起上诉。

北京市高级人民法院认为，

欧普公司注册商标第 1424486 号“欧普 OPPLE 及图”自 2001 年以来在灯、日光灯管商品上获得了较高的市场声誉和知名度，灯具与镇流器、开关等商品属于使用上的配套产品，存在密切关联；注册商标第 1714252 号“OPPLE 及图”早于被异议商标很久即获准注册，其与被异议商标近似，其核定商品项目与被异议商标指定商品相同。在前述商标标志极为近似的情况下，相关公众会将被异议商标与欧普公司及其在先注册的商标联系在一起。张某基于引证商标Ⅱ主张被异议商标不应核准注册，但并未提交证据说明引证商标Ⅱ的使用、知名度等情况。鉴于现有证据足以认定被异议商标与欧普公司存在联系，可以判定被异议商标与引证商标Ⅱ不构成近似商标，使用在同种或类似商品上不会造成相关公众对商品来源的混淆误认。据此，北京市高级人民法院于 2013 年 12 月 20 日作出判决：撤销第 1342 号判决，维持第 44238 号裁定。

案例讨论 9

法条参照

同案例讨论8。

苏州稻香村食品工业有限公司与商标评审委员会等商标异议复审行政纠纷案（北京市高级人民法院行政判决书〔2013〕高行终字第****号）[①]

基本案情

2006年7月18日，苏州稻香村食品工业有限公司（简称“苏州稻香村公司”）提出第5485873号“稻香村及图”商标（被异议商标，参见图3-42）的注册申请，指定使用商品为第30类的饼干、面包、糕点等。此前，苏州稻香村公司受让取得注册商标第184905号（核定商品项目第30类饼干）和第352997号（核定商品项目第30类糕点、果子面包）。



被异议商标
商标注册申请第5485873号



引证商标
注册商标第1011610号



注册商标第184905号和第352997号

图3-42 “稻香村及图”被异议商标注册申请图样与“稻香村”引证商标图样

① 截至成稿，本案法院尚未正式公布，但北京市高级人民法院法官对此案有评述，案情和法院判决意见即来自于此。参见钟鸣：“无正当理由不应打破已形成的稳定市场秩序—评析苏州稻香村食品工业有限公司与商标评审委员会、北京稻香村食品有限责任公司商标异议复审行政纠纷案”，载《中国知识产权报》2014年6月13日第7版，参见〈http://www.cipnews.com.cn/zgzscqb/html/2014-06/13/content_42847.htm?div=-1〉

被异议商标初步审定公告后，北京稻香村食品有限责任公司（简称“北京稻香村公司”）提出异议，以1997年5月21日核准注册第1011610号“稻香村”商标作为引证商标（参见图3-42），核定商品项目为第30类的馅饼、饺子、年糕、粽子、元宵等。

商标局裁定被异议商标准予注册。北京稻香村公司随后向商标评审委员会申请复审。

商标评审委员会审查认为：

被异议商标与引证商标文字构成相同、字体亦极为相近，属于近似商标。被异议商标指定使用的饼干、面包、糕点等商品与引证商标核定使用的馅饼、元宵等商品在功能、用途、销售渠道、消费对象等方面关系密切，属于类似商品。苏州稻香村公司虽在饼干、糕点等商品上经受让在先取得第184905号和第352997号商标，但该商标由“稻香村”文字、“DXC”字母及图形外框组合而成，与该案被异议商标在表现形式上差异较大。北京稻香村公司的“稻香村”商标已经长期使用，并已在相关公众中享有较高知名度，客观上双方不同表现形式的稻香村标识已经各自长期使用形成了各自的消费群体及市场认知，该种经长期使用而形成的市场划分及稳定的市场秩序理应得到尊重和保护。被异议商标由于文字表现形式与北京稻香村公司长期使用并有较高知名度的商标更为接近，如允许其注册，将打破业已形成的市场秩序，增加市场及相关公众混淆的可能性，因此被异议商标与引证商标构成《商标法》〔2001〕第二十八条所指使用在类似商品上的近似商标。据此，商标评审委员会裁定，被异议商标不予核准注册。

苏州稻香村公司不服，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

北京市第一中级人民法院审理认为：

首先，被异议商标由于文字表现形式与受让取得的第184905号和第352997号商标在表现形式上有较大差异，而与北京稻香村公司长期使用并有较高知名度的商标更为接近，被异议商标与引证商标已经构成使用在类似商品上的近似商标，落入了引证商标的禁用范围；其次，客观上已经形成了苏州稻香村公司和北京稻香村公司不同表现形式的“稻香村”商标各自拥有消费群体及市场认知的格局，若被异议商标与引证商标在上述类似商品上并存，易使消费者对商品来源产生混淆误认。如允许被异议商标注册，将打破业已形成的市场秩序，增加市场及相关公众混淆的可能性，不利

于各自企业的正常发展、公平竞争以及保护相关公众的利益。为此，北京市第一中级人民法院判决维持商标评审委员会的裁定。

苏州稻香村公司不服提起上诉，向北京市高级人民法院提起上诉。

北京市高级人民审理认为：

北京稻香村公司的"稻香村"商标经过长期使用具有了较高的知名度，其与苏州稻香村公司受让的第184905号和第352997号商标之间已经存在能够区分的市场实际和稳定的市场秩序。被异议商标标识与第184905号和第352997号商标差异较大，反而与北京稻香村公司的引证商标非常接近，因此苏州稻香村公司申请注册被异议商标，不能认定为系对其在先已受让的稻香村商标声誉的延续，而是侵入到了北京稻香村公司商标的排他权范围内，打破了能够区分的市场实际和已经形成的稳定市场秩序，将导致消费者对商品来源产生混淆误认。

为此，北京市高级人民法院判决驳回上诉，维持原判。

问题讨论

1. "延伸性"商标注册申请的审查规则

对延伸性商标注册申请，商标法并未设置特别规则。这只是一种特殊的事实构成，只涉及一般规则的具体应用。北京市高级人民法院总结审判经验，2010年1月22日其颁行的《关于商标授权确权行政案件的审理指南》对此有较为细致的指导意见。该审理指南规定，商标注册人对其注册的不同商标享有各自独立的商标专用权，其先后注册的商标之间不当然具有延续关系[①]。如果商标注册人的基础注册商标经过使用获得一定知名度，从而导致相关公众将其在同一种或者类似商品上在后申请注册的相同或者近似商标与其基础注册商标联系在一起，并认为使用两商标的商品均来自该商标注册人或与其存在特定联系的，基础注册商标的商业信誉可以在在后申请注册的商标上延续[②]。这种情况对应案例讨论8"欧普"案。但是，如果基础商标注册后、在后商标申请前，他人在同一种或者类似商品上注册与在后商标相同或者近似的商标并持续使用且产生一定知名度，在基础商标未使用或者虽然使用但未产生知名度、相关公众容易将在后申请的商标与他人之前申请注册并

① 《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》〔2014〕第7条。

② 《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》〔2014〕第8条。

有一定知名度的商标相混淆的情况下，在后商标申请人主张其系基础商标的延续，就不应予以支持[1]。

无论是商标异议程序也好，还是注册商标无效宣告程序也好，理论上都只应隔离比对诉争商标与引证商标，缘何北京市高级人民法院出台的上述指南要求考察基础商标的知名度，以及相关公众对延续商标和基础商标关系的认知呢？实际情况很可能是，引证商标的知名度高于基础商标的知名度，相关公众不可能仅把延续商标与基础注册商标联系在一起，认为使用两商标的商品均来自该商标注册人或与其存在特定联系，还可能把延续商标与引证商标联系在一起，认为使用延续商标的商品来自于引证商标人或与其存在特定经济联系。案例讨论9"稻香村"案就反映了后一种情况。在这种情况下，不应核准延续商标申请，否则可能打破基础商标和引证商标相互区分的市场格局，容易导致相关公众混淆，从而违反《商标法》第三十条关于禁止在同种或类似商品上注册同他人近似的商标的规定。

继续追问，不难发现，承认先后申请的近似商标之间存在"延续"关系，其出发点就存在问题。既然不同注册商标各自独立成立注册商标专用权，任何商标注册申请都应该独立地满足全部商标核准注册要求的法律条件。只是因为延续商标和基础商标的主体一致，故不应以延续商标和基础商标属于同种或类似商品上的近似商标而驳回申请而已。在此之外，延续商标是否延续基础商标的商誉并不重要，重要的是延续商标申请同他人在先商标共存市场是否容易导致混淆。只要这种混淆存在，无论商标注册申请是否"延续"基础商标，都不应该核准注册。事实上，即便争议商标与在先注册商标非常相似，法院仍然可判处其与引证商标构成混淆性近似。如在中国石油集团渤海石油装备制造有限公司与商标评审委员会商标驳回复审行政纠纷案中，虽然被异议商标的申请人在引证商标注册之前曾获准注册另一商标（参见图3-43左下图），且该在先商标与诉争商标基本相同，其显然并无搭引证商标便车的恶意。尽管商标申请人主张其后申请注册的商标是延伸其在先已经核准注册的商标，但北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院两审都认为，诉争商标与引证商标客观上较为近似，不可以核准注册[2]。可见，"延续关系"本身成为一个多余的法律概念：商标注册申请同引证商标不容易混淆，则可以构成"延续商标"；

① 《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》〔2014〕第9条。

② 北京市第一中级人民法院行政判决书〔2011〕一中知行初字第649号。

反之，则否。从这个角度看，北京市高级人民法院颁行的上述审理指南的指引作用是有局限的。



被异议商标
商标注册申请第 6050333 号
指定商品项目第 6 类钢管、金属管道弯头等



在先注册商标
注册商标第 203783 号
核定商品项目第 6 类钢管



引证商标
注册商标第 4756912 号
核定商品项目第 6 类：金属阀门（非机器零件）、金属水管阀、金属管道、金属管道接头等

图 3－43　"HG"商标注册申请图样、"HG 华宇"注册商标图样与"HG 海功"注册商标图样

（四）商标共存协议

《商标法》第三十条仅规定"申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告"，没有规定注册商标申请人同该"他人"达成协议，该"他人"同意注册商标申请得到核准的情况。这种协议俗称"共存协议"。"共存协议"应该具有何种法律效力呢？这是本节的中心问题。

案例讨论 10

法条参照

《商标法》〔2001〕第二十八条　申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。

同时参照《商标法》第三十条　申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或

者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。

山东良子自然健身研究院有限公司与商标评审委员会等商标行政纠纷案（北京市高级人民法院行政判决书〔2009〕高行终字第141号；并最高人民法院驳回再审申请通知书〔2011〕知行字第50号）

基本案情

自1997年5月24日起，史英建、朱国凡等七人在山东和北京合作开办、经营良子洗脚店，其中济南、北京各两个，青岛、潍坊、淄博、临沂、济宁、菏泽各一个。1997年9月23日，该七人共同签订"良子"集体发展决议：全体股东一致明确济南总店和青岛、临沂分店为全体股东共同创立，分配比例与济南总店相同。……责成朱国凡以济南良子店名义申请注册良子商标，由全体股东共同创立和拥有。该决议加盖印章"济南历下区良子洗脚城"，载明朱国凡的签名由"李书怀代"字样。

1997年10月31日，朱国凡以其为法定代表人的新疆良子健身有限公司名义向商标局提出"良子及图"商标注册申请，1998年12月28日核准注册（参见图3-44），专用期限截至2008年12月27日止，核定使用服务为第42类按摩、推拿（4204类似群组）。后因《类似商品和服务区分表》修订，按摩、推拿服务由第42类调整为第44类。

1998年2月1日，史英建、朱国凡等七人签订协议书：经全体协议人商定，自1998年2月1日起，将原共同合作经营的洗脚店按原投资分配比例分割给个人经营，朱国凡、李书怀分到北京知春里店、国贸金之桥店；史英建、韩庆云分到济南解放桥总店、北园路分店。以上十个店的所有协议人共同使用良子商标，独立经营，自负盈亏，自由发展。济南历下区良子洗脚城营业执照原由朱国凡代表大家注册，分开后改为史英建，只代表史英建、韩庆云二人。

同年12月，济南市历下区良子健身总店以恶意抢注为由对引证商标提出异议申请。

2000年2月，山东良子公司提出"良子"文字商标的注册申请，2001年4月7日核准注册（参见图3-44），专用期限截至2011年4月6日止，核定使用服务为第42类保健、理疗、整形外科、化妆品研究、生物学研究（4203、

4211—4212类似群组）。后因《类似商品和服务区分表》修订，保健、理疗服务由第42类调整为第44类。



争议商标
注册商标第1551944号



引证商标
注册商标第1235891号

图3-44 “良子”争议商标图样与“良子及图”引证商标图样

2001年8月27日，在商标局的主持下，济南历下区良子健身总店与新疆良子健身有限公司签署如下协议书（简称“共存协议”）：甲方济南市历下区良子健身总店，代表人史英建；乙方新疆良子健身有限公司，代表人朱国凡。甲乙双方由于对“良子”和“华夏良子”商标在第42类4204类似群组的注册问题，自从1998年发生争议，经长时间协商，于2000年12月30日，双方当事人及代理人经国家工商局商标局主持调解，本着公平、公正、共同发展的原则，为确保甲、乙双方的利益，形成第42类4204组“良子”商标由乙方注册，并拥有所有权，甲方具有无偿使用权的意见。一、甲方同意乙方在第42类4204组申请注册“良子”商标，同时撤销对此商标注册申请提出的异议。二、乙方同意甲方在第42类4204组申请注册“华夏良子”商标，同时撤销对此商标申请提出的异议。……四、本协议生效后，甲方不得再对乙方其他带有“良子”字样的商标注册申请提出异议或注册不当申请，乙方也不得再对甲方其他带有“良子”字样的商标注册申请提出异议或注册不当申请。……九、甲、乙双方在本协议中规定的权利、责任和义务适用于双方代表人控股、参股、参与经营和特许经营的企业与店铺。协议上载明史英建、朱国凡分别代表甲、乙双方签字，协议书2001年经济南市公证处公证。

2002年2月，新疆良子健身有限公司将引证商标转让给北京良子公司。同年12月31日，北京良子公司以争议商标核准注册违反《商标法》〔2001〕第二十八条的规定为由，请求商标评审委员会撤销。北京良子公司主张，争议商标与引证商标文字相同，已构成近似商标，争议商标核定使用

的保健、理疗项目与引证商标核定使用的按摩、推拿应属“类似服务”。北京良子公司的法定代表人朱国凡于1997年7月开办了济南市历下区良子洗脚城，山东良子公司也位于济南，也提供保健服务，不可能不知道引证商标的存在，故争议商标申请具有抄袭的主观恶意。

商标评审委员会审查认为：

争议商标与引证商标文字部分完全相同，已构成近似商标。……争议商标核定的保健、理疗服务与引证商标核定的按摩、推拿服务在《区分表》中虽然归属于不同类似群组，但由于二者的服务特点及其共性，一般消费者难以区分，故应认定为两商标属于类似服务上的近似商标。争议商标其余核定的服务项目与引证商标核定的服务相差较远，未构成类似，应予维持。被申请人提交关于解决商标纠纷的协议等在案证据，因不涉及本案争议商标，不属于审理范围，故对此证据不予评述。为此，2008年6月，根据《商标法》〔2001〕第四十一条，商标评审委员会作出商评字〔2008〕第6099号裁定：撤销争议商标在保健、理疗服务上的注册，维持其在其他核定服务项目上的注册。

不服第6099号裁定，山东良子公司向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

北京市第一中级人民法院审理认为：

引证商标是否系恶意抢注取得，应当另行启动商标撤销程序，由商标评审委员会根据相关事实、理由、请求进行评审，作出裁定，这与本案争议商标是否与引证商标构成在相同类似商品上的相同近似商标而不应核准注册无关。同样，山东良子公司对“良子”商标享有何种权利也不影响判断争议商标应否核准注册。商标评审委员会对山东良子公司的相关主张和证据未予评述并无不当。

争议商标的撤销程序虽然依当事人申请启动，但争议商标是否应予以撤销应当由商标评审委员会根据相关事实、理由、请求进行评审，依法作出的裁断。商标评审委员会应当对争议商标是否符合《商标法》〔2001〕第二十八条的规定作出判断。山东良子公司与北京良子公司之间关于放弃对对方申请注册的带有“良子”字样的商标提出异议或注册不当申请的权利的约定，不能排除《商标法》〔2001〕对商标可注册性的法定要求。《商标法》〔2001〕规定可以违反《商标法》〔2001〕第二十八条为由，请求撤销争议商标，但并未限定撤销请求人的身份。因此，北京良子公司是否有资格请求

撤销争议商标，这不属于商标评审委员会审查争议商标是否应予以撤销的审理范围。山东良子公司关于商标评审委员会程序违法的起诉理由不能成立，其主张依照合同享有的权利可以通过民事诉讼来请求获得救济。

为此，北京市第一中级人民法院判决：争议商标与在先注册的引证商标构成相同、类似服务上的相同、近似商标，应予撤销。

山东良子公司不服，向北京市高级人民法院提起上诉，请求撤销商标评审委员会第6099号裁定和一审判决，主要理由如下：在上诉人提供充分证据证明北京良子公司存在违反双方签署的协议、恶意抢注商标及违背诚实信用原则的事实后，一审法院应当结合案情作出维护当事人合法权益的正确认定。……1. 引证商标是朱国凡违反与史英建等七人签订的集体发展协议，以新疆良子健身有限公司名义抢注而来。……2001年8月27日，在商标局调解下达成协议，明确史英建与朱国凡双方公司各自使用自己拥有的带有良子字样的商标，双方互不针对对方带有良子字样的商标注册申请提出异议或提出注册不当申请。上诉人基于诚实守信和对行政机关、北京良子公司完全的信赖，签署了协议并履行协议承诺，将自己注册的争议商标长期投入使用，先后在全国成立了数百家良子店，为此投入了大量的人力、物力和财力。北京良子公司多次违背签署的协议，完全丧失诚实信用立场，主观恶意极其明显；2. 上诉人使用争议商标是依据商标局主持下达成的协议，不存在任何过错。而商标评审委员会作出的裁定和原审判决，没有考虑客观历史事实，使上诉人完全丧失对自己合法权益寻求法律救济的机会，这违背法律追求公平正义、倡导诚实信用、遏制不良或违法行为、维护当事人的合法权益的目的……

北京市高级人民法院审理认为：

山东良子公司在商标评审及一审诉讼过程中，提供了“良子”集体发展决议、1998年2月1日协议书及共存协议。……本院确认上述证据的真实性，并作为认定本案基本事实的依据。其中，共存协议与本案具有较强关联，本院予以采纳。

商标权是私权，可以根据契约自由的原则进行约定。如果这种约定不违反法律、法规的强制性规定，是当事人的真实意思表示，且没有损害消费者的利益及公共利益，则应当认定合法有效。本案的共存协议是济南市历下区良子健身总店与新疆良子健身有限公司在商标局的主持下达成的，该协议内容不违反相关法律的规定，体现了当事人的意思自治，亦不违反商

标法第二十八条的立法本意，故该协议合法有效，当事人应严格遵守。共存协议第九条规定，双方在本协议中规定的权利、责任和义务适用于双方代表人控股、参股、参与经营和特许经营的企业与店铺。共存协议甲方济南市历下区良子健身总店及本案上诉人山东良子公司的法定代表人为史英建，乙方新疆良子健身有限公司及北京良子公司的法定代表人为朱国凡。因此，共存协议的权利义务及于本案中的山东良子公司和北京良子公司。共存协议第四条规定，济南市历下区良子健身总店与新疆良子健身有限公司均放弃对对方带有“良子”字样的商标提出异议或注册不当申请的权利。鉴于共存协议签订时，争议商标已核准注册，因此，共存协议第四条中所指的“良子字样的商标”包括争议商标。北京良子公司应当遵守共存协议的约定，不应对争议商标提出撤销请求。

本案中，济南市历下区良子健身总店放弃对新疆良子健身有限公司抢注引证商标的异议申请，在法定期限内亦未对引证商标提出争议申请，这是信赖行政机关的公信力和履行共存协议。在此情形之下，北京良子公司违反协议约定，以争议商标核准注册违反《商标法》〔2001〕第二十八条为由，向商标评审委员会提出撤销请求，违背了诚实信用原则。商标评审委员会在评审过程中应当结合本案的基本事实，考虑商标局主持相关当事人达成共存协议的效力，对双方当事人的纠纷作出符合法律价值的判断。为此，商标评审委员会第 6099 号裁定关于共存协议不涉及本案争议商标，不属于本案审理范围的认定；一审判决关于山东良子公司与北京良子公司之间关于放弃对对方带有“良子”字样的商标提出异议或注册不当申请的权利的约定，不能排除《商标法》〔2001〕对商标可注册性的法定要求的认定，都显然不当。争议商标经过山东良子公司使用，已经具有较高的知名度；争议商标如果在评审程序中被撤销，将无法通过其他法定程序获得救济。简单地认定争议商标与引证商标构成类似服务上的近似商标，撤销争议商标在相关服务上的注册，不能体现法律追求公平、正义的目的，违背商标法鼓励和提倡诚实信用的精神，对山东良子公司显失公平。

为此，北京市高级人民法院判决：商标评审委员会第 6099 号裁定及北京市第一中级人民法院〔2008〕一中行初字第 1178 号行政判决认定事实不清，适用法律不当，应予纠正。

北京良子公司不服，向最高人民法院申请再审，请求撤销二审判决。其称：北京良子公司针对争议商标提出撤销申请并未违反双方间的约定。

2001年8月27日协议书签订的前提条件是，保证北京良子公司在第4204群组服务项目上享有“良子”商标的所有权，山东良子公司拥有“华夏良子”商标。山东良子公司在类似商品上申请注册争议商标，不仅违反《商标法》〔2001〕第二十八条的规定，而且违反共存协议的精神和目的。虽然共存协议第四条的约定存在歧义，但按照协议的精神，第四条之“其他带有‘良子’字样的商标”不应该包括争议商标。如果允许山东良子公司既拥有“华夏良子”商标也拥有“良子”商标，显然对北京良子公司不公平。二审判决对共存协议断章取义，错误解读，与共存协议的签约目的背道而驰。

最高人民法院审查后裁定认为：

本案纠纷有着特定的历史过程，在处理时必须予以充分考虑，以便做出公平、合理的裁决。根据查明的事实，“良子”商标为朱国凡、史英建等七人共同创立，按照1997年9月23日签订的集体发展协议，申请注册的“良子”商标本应为全体股东拥有。但朱国凡违反约定，将“良子”商标注册到自己成立的新疆良子公司名下，导致发生后续一系列纠纷。为了解决纠纷，划定双方的商标权利，新疆良子公司与济南历下区良子健身总店签订共存协议，其第四条约定双方均放弃对对方其他带有“良子”字样的商标提出异议或注册不当申请的权利。在共存协议签订时，本案争议商标已通过初审公告后核准注册，作为协议签订一方的新疆良子公司理应知晓山东良子公司取得注册争议商标的事实，在此基础上仍签订共存协议，应视为新疆良子公司同意山东良子公司注册争议商标。因此，争议商标受共存协议第四条拘束。按照共存协议的约定，济南市历下区良子健身总店放弃了引证商标的异议申请，引证商标因而核准注册；然而，新疆良子公司法定代表人朱国凡成立的北京良子公司却违反协议约定，向商标评审委员会提出申请，请求撤销争议商标，以致商标评审委员会撤销争议商标。北京良子公司的上述行为，违反了共存协议和诚实信用原则；撤销争议商标，显然会打破共存协议约定的利益平衡和多年来形成的市场格局，对山东良子公司明显不公平。二审判决综合考虑上述因素，判决撤销商标评审委员会第6099号裁定，这并无不妥。北京良子公司关于共存协议第四条“其他带有‘良子’字样的商标”不包括争议商标、二审判决断章取义等主张没有事实和法律依据，不能成立。

最高人民法院最终裁定：驳回北京良子公司的再审申请。

问题讨论

1. 商标共存协议当事人启动商标异议/无效宣告程序的主体资格

概言之，商标共存协议(consent agreement)[①]是指双方当事人达成协议，一方(例如在先注册商标人)同意另一方(例如相同或近似标志的注册申请人)按照规定方式使用和注册某一标志，或者双方当事人相互同意对方按照给定方式使用或注册相同或近似标志。本案中，双方当事人承诺不就对方申请注册的带有"良子"字样的商标提出异议或无效宣告，即应解释为相互同意对方注册和使用"其他带有'良子'字样"的商标。

我国商标法未规定商标共存协议的法律效力。然而，商标异议程序和商标无效宣告程序都可能出现"商标共存协议"。依据本案北京市高级人民法院的意见，"如果这种约定不违反法律、法规的强制性规定，是当事人的真实意思表示，且没有损害消费者的利益及公共利益，则应当认定合法有效"。对此，最高人民法院未提出相反意见。

然而，是否可以得出"商标共存协议"剥夺了当事人提出商标异议或无效宣告的主体资格呢？答案应该是否定的。北京市高级人民法院的上述意见并没有承认商标共存协议具有绝对效力。相反，其肯定了商标局、商标评审委员会或者法院有权审查以下问题：商标共存协议是否"违反法律、法规的强制性规定"，是否"损害消费者的利益及公共利益"。特别地，即便存在商标共存协议，商标局或商标评审委员会仍应有权审查相关商标同时在市场上使用时，是否易使消费者混淆，从而损害消费者的利益；是否容易导致消费者误认(比如误认药品来源或性质)，从而损害公共利益。为此，商标共存协议不能"一般性地"否定当事人提出商标异议或商标争议的法律资格。依照这样的法律原则，承认共存协议的效力才不违背《商标法》关于商标异议程序和注册商标无效宣告程序主

---

① See US TMEP 1207.01(d)(viii). See also 3 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 18:79(4th ed.).

美国商标法下，共存协议不同于"共存注册"(concurrent registration)。"共存注册"的法律限制严苛，通常包含商标使用的地域限制。《美国兰汉姆法案》第二条第二款(d)项规定：如果申请注册的商标，整体或部分近似已经注册的商标，或者之前商业中使用而未放弃的标志或商号，用于申请指定的商品或服务，易使相关公众混淆，则不予注册，除非：商标局局长认为，在给定使用方式或地域的条件限制下，由多个主体持续使用相同或近似商标到相关的商品之上，不会导致相关公众发生混淆、识别错误或欺骗，则可以准予商标共存注册，但是要求在共存商标未申请或未注册前，相关主体应当有权正当使用共存注册之标志。See 15 USC 1052. See also US TMEP § § 1207.04 et seq。

体资格的规定。

例如，在“马格计算机有限公司诉商标评审委员会案”中，被驳回商标申请同引证商标的区别只在于英文大小写，而商标申请人和引证商标人签订有《共存协议》。2004 年 7 月 20 日，马格计算机公司申请注册“Discovery”（参见图 3 - 45），指定商品为第 9 类计算机、计算机附件、声音或图像录制设备等商品。申请提出之前一个月，马格计算机有限公司与探索传播有限责任公司签订商标《共存协议》。探索传播有限责任公司对文字商标“DISCOVERY”享有注册商标专用权（参见图 3 - 45），核定商品项目为第 9 类计算机，声音和图像的储存、录制、传送和复制仪器及设备等。在《共存协议》中，双方约定：马格计算机有限公司就“Discovery”商标在全球进行商标注册仅限于第 9 类的计算机、计算机附件、声音或图像的录制设备、声音或图像的传输设备等商品和第 11 类相关商品；只要马格计算机有限公司遵守协议，探索传播有限责任公司就不反对他申请注册和使用“Discovery”商标。但是，商标局根据《商标法》〔2001〕第二十八条驳回马格计算机公司的商标注册申请；经复审，商标评审委员会维持驳回决定。



被驳回商标　　　　　引证商标

商标注册申请第 4179180 号　　　　　注册商标第 1566389 号

图 3 - 45　“Discovery”注册商标申请图样与“DISCOVERY”注册商标图样

北京市第一中级人民法院审理认为[①]：《商标法》〔2001〕第二十八条的目的之一是保护消费者，故决定是否允许商标共存协议时，还应该考虑协议双方商标整体上是否能够为消费者区分，共存于市场是否容易造成消费者混淆。本案申请注册的商标和引证商标文字相同，只是英文字母大小写的差别，且前者指定商品和后者核定商品属于同种或类似商品，共存市场容易引起相关公众混淆误认。为此，法院亦维持商标注册申请驳回决定。

比较法上，欧美虽然都尊重商标共存协议，但都未承认其具有绝对效力而可凌驾于商标制度之上。《欧盟商标条例》第 53 条第 3 款规定，如果提出商标无效宣告请求或反诉请求之前，在先商标注册人曾明确表示同意他人注册，则

① 北京市第一中级人民法院〔2009〕一中行初字第 1825 号。

由此而注册的欧盟商标"可以不被宣告无效"。而美国只把商标共存协议当作事实证据,作为评判两商标共存是否易使相关公众混淆的一个重要因素加以考虑。此外,美国权威案例还指出:尽管通常应支持当事人之间不质疑商标效力的承诺,但如果标志可能构成通用名称,鉴于公共政策,这种承诺不应成为司法审查的障碍[①]。我国台湾地区"商标法"则对商标共存协议所涉"公共利益"进行明确限定。其第二十三条第(十三)项规定:"相同或近似于他人同一或类似商品或服务之注册商标或申请在先之商标,有致相关消费者混淆误认之虞者",不予注册;"但经该注册商标或申请在先之商标所有人同意申请者,除二者之商标及指定使用之商品或服务均相同外,不在此限"。

2. 商标共存协议的证据效力

面对商标共存协议,商标局、商标评审委员会抑或是法院的角色不应该是简单地执行共存协议。假如初步审查中,商标局检索发现引证商标"良子",则根据《商标法》第三十条,应当驳回"良子及图"商标注册申请。在商标异议程序中,商标局或商标评审委员会发现引证商标"良子",如果"良子及图"商标和"良子"商标在市场上使用容易导致相关消费者混淆的,则应驳回"良子及图"商标注册申请,或宣告已注册的"良子及图"商标无效,不论是否存在商标共存协议。商标共存协议只代表当事人双方对两商标是否共存于市场的法律意见,法律上相当于当事人证言。所以,在判断两商标共存市场是否有混淆之虞时,裁判机构应当将商标共存协议作为证人证言考虑。相关商标是否容易导致相关公众混淆,应该调查客观市场实际情况。

为避免主观抽象地认定"近似商标"和"类似商品",裁判机构应该重视商标共存协议的证据效力,毕竟它体现了市场利益冲突的主体之间对两个商标实际市场使用的审慎判断。美国 1973 年权威判例 In re E. I. du Pont de Nemours & Co. 案(简称"杜邦案")明确将商标共存协议作为考虑是否存在混淆之虞的因素之一。"杜邦案"还特别指出,商标具有重要的市场价值,有声誉的经营者没有兴趣通过商标共存协议来误导相关消费者。他们最熟悉商标在市场上的使用,最希望避免混淆来实现自己的经济利益。他们之间达成的商标共存协议使得全部证据倾向于证明商标之间不容易混淆。市场竞争一线上的企业认为不存在混淆之虞,相反的主观认识很难站得住脚。可见,商标共存协议应当作为证明两商标共存于市场而不混淆的有力证据。

---

① See Kegan v. Apple Computer Inc. 42 U. S. P. Q. 2d 1053 1996 WL 667808(N. D. Ill. 1996)

然而，商标共存协议终究只应作为考虑因素之一。通常，当事人应该说明为何不存在混淆，或者提供当事人为避免消费者混淆所采取的措施。如果缺乏支持的证据或论证，共存协议褪变为“裸同意”(naked consent)，则共存协议丧失证明力[①]。

就本案来说，争议商标和引证商标虽然都含“良子”字样，但是两商标并不完全相同，所核定使用的服务也不相同。争议商标核定用于第42类保健、理疗、整形外科、化妆品研究、生物学研究(4203、4211—4212类似群组)；引证商标核定使用第42类按摩、推拿(4204类似群组)。倘若由此得出争议商标和引证商标构成“近似商标”和“类似商品”，共存市场容易导致相关消费者混淆，不免带有主观色彩和形式主义成分。鉴于当事人之间有商标共存协议，即表明双方当事人不认为两商标在市场上可能混淆。在缺乏有力相反证据的情况下，权威机构通常应该尊重商标共存协议的法律事实。这也可以解释为什么我国台湾地区“商标法”第二十三条第(十三)项规定“经该注册商标或申请在先之商标所有人同意申请者，除二者之商标及指定使用之商品或服务均相同外，不在此限”。此种情况下，法院本可以只裁判北京良子的主张不成立即可。

当然，如果北京良子提供证据表明，争议商标同引证商标共存市场，消费者实际发生混淆，则法院应当依照法律，支持商标评审委员宣告争议商标无效的裁定。这样做看似对山东良子不公平，但是山东良子可以通过合同法寻求法律救济。如果商标实际上无法共存而当事人之间签订有共存协议，则共存协议属于“法律上或事实上”不能履行。如果“不能履行”是协议签订之后才出现，则根据《合同法》第一百一十条明文规定，山东良子无权要求北京良子“继续履行”。但是，山东良子可以根据《合同法》第一百零七条规定，要求北京良子承担“补救措施或者赔偿损失等违约责任”。如果当事人“不能履行”是协议签订之时可以预见的，则共存协议无效，各方当事人依照过错情况，承当相应的缔约过失责任。也即是说，若共存协议订立之时，山东良子可以预知“不能履行”，则应对自己的过错负担相应的责任。如果山东良子是无辜的，则需要进一步考察共存协议朱国凡方的过错情况，相应地适用裁判缔约过失责任。

有趣的是，本案共存协议并不是当事人之间自然达成的，而是经由商标局主持方才达成的。商标局之所以有如此之举，应该是为了建设“和谐社会”，初衷可嘉。尽管如此，商标局充当的不过是一个斡旋的角色，对当事人的意思表

---

① See In re Permagrain Products Inc. 223 USPQ 147(TTAB 1984).

示不起决定性作用，不能因此而认定共存协议不代表当事人之间的合意。为此，上述讨论仍旧有效。

另外，值得注意的是，北京市高级人民法院和最高人民法院所裁判的范围相当局限。两审法院对“其他带有‘良子’字样的商标注册申请”限制解释为当事人协议签订时所知的商标注册申请，而不是未来可能的全部带有“良子”字样的商标注册申请。这暗含法院判决的法律基础：当事人基于知道的注册商标或商标注册申请签订商标共存协议具有事实基础，他们由此可以合理地相信两商标共存于市不会发生混淆。否则，一揽子的概括同意使用或注册带“良子”的标志，又没有安排防止混淆的具体措施，这种共存协议应该认定为“裸同意”，不能帮助证明争议商标和引证商标共存于市场不会导致相关公众混淆。

3. 易使相关公众混淆的商标共有协议

我国承认商标共有制度。《商标法》第五条（同《商标法》〔2001〕第五条）规定：“两个以上的自然人、法人或者其他组织可以共同向商标局申请注册同一商标，共同享有和行使该注册商标专用权。”为此，我国商标法不反对注册商标共有。故，本案中，史英建、朱国凡等七人签订协议书，约定所有协议人共同使用“良子”商标，独立经营，自负盈亏，并不违法。

当然，这个协议并非没有法律瑕疵。他们还约定，十家店可以“自由发展”。既然它们都使用“良子”商标，消费者非常可能混淆服务来源，或至少认为它们之间存在特定联系。实际生活中，的确不少人不知道诸多“良子”店之间的真实关系。为此，本案的上述协议有故意欺骗消费者之嫌。这十家店“自由发展”，则“良子”商标不再识别单一的服务来源，而是多个服务来源。故而，承认商标共有的国家多要求商标共有人应当达成商标使用协议，管理控制有关商品或服务的品质[①]，使共有商标实际发挥集体商标或证明商标的作用，从而保证相关商品或服务来源单一性和一致性。如果没有这样的约定，共有商标协议违反诚实信用原则，可构成不正当竞争，应当依法禁止，或属于权利滥用，可致相关商标权失效[②]。

4. 近似商标形成相互区分的稳定市场格局

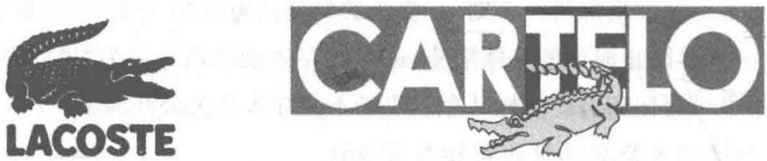
所采标志近似的两个商标，只有当证据表明相关公众已在客观上将相关商

---

① See Durango Herald Inc. v. Riddle, 719 F. Supp. 941 (D. Colo. 1988). See International Protection for the Intellectual Property (AIPPI) The impact of co-ownership of Intellectual Property Rights on their exploitation (2009) available at: https: //www. aippi. org/download/yearbooks/2009/Yearbook_1. pdf

② 参见王泽鉴：“诚实信用与权利滥用”，《北方法学》2013 年第 6 期，第 7 页。

业标志区别开来，才应该维护已经形成和稳定的市场秩序。对此，最著名的中国案例莫过于(法国)拉科斯特股份有限公司与(新加坡)新加坡鳄鱼国际机构私人有限公司关于“鳄鱼”商标的法律纠纷。两家公司核准注册的鳄鱼图文标志中，鳄鱼图形几成镜像关系，相关公众看到其一，很可能联想到另外一方(图3-46)。但是，联想不等于混淆。2010年，最高人民法院提审判决认为，从诉争标识在中国市场的共存和使用情况来看，两者在中国市场内已拥有各自的相关公众，在市场上均已经形成客观的划分，已经成为可区分的标志[①]。



注册商标第213407号　　　　注册商标第1343051号

图3-46　“鳄鱼图形＋LACOSTE”商标图样与“CARTELO及鳄鱼图”商标图样

在商标注册申请和注册商标效力争议中，对如何认定两近似商标是否形成相互区分的稳定市场格局，2014年1月22日北京市高级人民法院颁行的《关于商标授权确权行政案件的审理指南》规定有较细致的法律适用方式。首先，诉争商标申请人主张诉争商标申请经过使用已经形成稳定的市场秩序能够与引证商标相区分，应当证明诉争商标在引证商标申请日前已持续使用。其次，提出这种主张的诉争商标申请注册人应当提供诉争商标使用、知名度以及相关公众不会将诉争商标和引证商标相混淆等证据予以证明；而引证商标权利人可以提交相关公众容易将诉争商标与引证商标相混淆的证据。为此，当事人可以提供市场调查结论作为证据。市场调查应当尽可能模拟相关公众实际购买商品时的具体情形，并应当对相关公众的范围、数量，相关公众购买商品时的注意程度以及整体比对、隔离观察、主要部分比对等方法的运用进行详细描述，缺少上述要素、对上述要素使用错误或者无法核实其调查真实性的市场调查结论，法院不予采信。最后，对诉争商标申请人的这种主张，法院应当根据诉争商标申请注册人提供的证据并结合引证商标权利人提供的证据以及诉争商标申请注册人的主观状态等因素综合加以认定。

5. 被代表人商标蒙代表人抢注的法律救济

本案中，无论是北京市高级人民法院，还是最高人民法院，都强调历史因

---

① 最高人民法院民事判决书〔2009〕民三终字第3号。

素，特别是“良子”商标为朱国凡、史英建等七人共同创立，按照集体发展协议，申请注册的“良子”商标本应为全体股东拥有。朱国凡作为代表人，抢注被代表人商标，违反《商标法》〔2001〕第十五条。最高人民法院更强调，朱国凡“违反了共存协议的约定和诚实信用原则，而撤销争议商标的结果，显然打破了共存协议约定的利益平衡和多年来形成的市场格局，对山东良子公司明显不公平”。

在强制北京良子履行共存协议之外，山东良子的利益还可以通过其他法律途径得到维护。《商标法》第十五条第 1 款（同《商标法》〔2001〕第十五条）规定："未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。"本案抢注事件发生于 1997 年。史英建等人即便因为超过五年期限而不能通过《商标法》〔2001〕第四十一条第 2 款宣告朱国凡抢注的“良子”商标无效，仍可以依据《商标法》〔2001〕第十五条要求法院禁止朱国凡及其控制的企业，使用“良子”商标（包括相同或近似商标），毕竟第十五条并没有规定被代表人行使权利的时间期限。

最适合史英建等人的法律救济或许是让朱国凡转让抢注的“良子”商标（本案引证商标）。依照集体发展协议，他们似乎可以主张此项“债权”，请求朱国凡履行协议。然而，朱国凡已经使用抢注商标，而《商标法》〔2001〕第三十九条规定："转让注册商标的……受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。"故强制转让被抢注商标不妥，毕竟不能合理地要求山东良子在使用引证商标时保证原先朱国凡使用“良子”商标所提供服务的品质。

6. 注册商标专用权行使违反诚信原则的法律后果

北京良子公司违反共存协议，如果它没有请求商标评审委员会宣告争议商标无效而是向法院提起诉讼，主张山东良子使用争议商标侵犯注册商标专用权，法院又应该如何处理呢？

法院应该不予支持，因为支持北京良子违反诚实信用的行为会对山东良子造成不公平。依照民法基本原理，行使权利违反诚实信用原则①，即是逾越权利限制，构成权利滥用，应导致“权利失效”，法院不应该再救济所涉权利②。德国

① 诚实信用原则不限于债务履行，而适应一切法律关系。[德]卡尔·拉伦次著，王晓晔等译：《德国民法通论》（上册），法律出版社 2013 年，第 308 页；王泽鉴："诚实信用与权利滥用"，《北方法学》2013 年第 6 期，第 7 页。

② 参见[德]卡尔·拉伦次著，王晓晔等译：《德国民法通论》（上册），法律出版社 2013 年，第 308－309 页；王泽鉴："诚实信用与权利滥用"，《北方法学》2013 年第 6 期，第 10 页。

民法早就认为，权利人之前的行为引发他人合理信赖，并与之后的权利行使行为相互矛盾，违反诚实信用原则，可致使权利失效[①]。我国已有判例正确地指出，违反诚实信用原则，可导致权利失效。例如，山东海汇生物工程股份有限公司与谢宜豪股权转让合同纠纷上诉案中，法院指出：合同解除权是一种形成权，在没有法定或约定除斥期间的情况下，如果相对人有正当理由信赖解除权人不再行使解除权，则根据禁止滥用权利原则，解除权人不得再行使解除权[②]。对于知识产权，同样的法律原则也应该适用。

---

① ［德］卡尔·拉伦次著，王晓晔等译：《德国民法通论》（上册），法律出版社 2013 年，第 311－312 页。

② 山东省青岛市中级人民法院〔2010〕青民二商终字第 562 号。再例如，国泰世华商业银行股份有限公司诉盈达电子商务软件系统（上海）有限公司买卖合同纠纷案中，法院指出："在合同约定的解除条件成就后，解除权人应当就解除合同还是继续履行合同择其一行使。若解除权人又要求相对方继续履行合同的，应视为其以自己的行为放弃解除权，该解除权消灭。"申言之，解除权人要求向对方继续履行合同，事后反悔而再要求行使解除权，是违反诚实信用原则的权利滥用。本案法院宣布解除权消灭，即是判决其失效。参见上海市第一中级人民法院〔2010〕沪一中民四（商）终字第 1509 号。

第四章 违法性商标抢注

我国实行注册商标制，原则上由“先申请者”取得商标注册专用权，不同于以“先使用者”取得商标注册专用权的美国等西方国家。美国《兰汉姆法案》第二条(d)项规定：商标注册申请的整体或部分，如果同他人在美国在先使用而尚未放弃的商标或商品名称相似，以至于使用在指定商品或服务上可能导致混淆、错误或欺骗的，不予核准注册。

但是，这并不意味着我国商标法不保护在先商标使用人的合法利益。法理上来说，在先使用人没有不诚信的行为。根据自愿商标注册原则，他又没有申请注册商标的义务。所以，他们法律上没有可责之处，不应强加予不利后果。而且，商标经过使用之后，相关消费者业已形成正当的信赖利益，值得法律保护。更为重要的是，注册商标申请人要给市场引入新商标，虽有选取适当标志的自由，但没有扰乱既有市场秩序的自由，担负有避免市场混淆的责任。

为维护在先商标使用人的合法利益，《商标法》有一系列规制“违法性抢注商标”的条文。具体包括：

> 第十五条　未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。
>
> 就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。
>
> 第三十二条　申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。
>
> 第四十四条第1款　已经注册的商标……或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。

从与在先申请原则取得注册商标专用权原则的关系来看，《商标法》三十二条(同《商标法》〔2001〕第三十一条)是这些法律规定的重心。总体来说，这条规

定对在先商标使用人颇显苛刻。本条要求证明“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响商标”，在先商标使用人才可以维护自己的权益。这同法理有悖。“不正当手段”都应该予以遏制，而无论被抢先注册的商标是否“具有一定影响”。又，在先商标使用人并无任何过错，不应该因为嗣后他人在先申请注册商标而丧失原有的权益。为此，司法实践通过多种途径矫正《商标法》第三十二条(同《商标法》〔2001〕第三十一条)的不妥之处：一方面弱化“一定影响”的法律要求；另一方面，突出故意攀附在先使用人商誉的不正当性，强调不以使用为目的而只为倒卖牟利的商标注册行为，属于“其他不正当手段取得商标注册”，应适用《商标法》第四十四条第1款(同《商标法》〔2001〕第四十一条第1款)。

然而，《商标法》〔2001〕第三十一条的根本问题并没有得到解决。为此，新修商标法增设两个条款：(一)《商标法》第十五条第2款新增规定：“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。”这等于说，凡是不正当手段抢先注册，无论被抢先注册商标是否具有“一定影响”，都可成立商标异议和注册商标无效宣告的法定事由；(二)《商标法》新增第五十九条第3款承认“在先商标使用抗辩”：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”整体上来看，我国商标制度的发展趋势是给予在先商标使用人更多的法律保护，这符合商标法作为市场秩序规制法的本质要求。

一、不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标

商标注册制远非完美，它有可能忽视在先商标使用人和相关公众的正当利益。为此，《商标法》第三十二条规定，申请商标注册“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。这一法律原则是我国商标注册制的重要补充，或者更恰当地说是例外。当然，在先商标使用人的利益并非是无条件地受到法律保护的。一般而言，在先商标使用需要符合“在先使用原则”(priority of appropriation)，经过有意且持续的使用——不是零星、随意、短暂

的使用——并具有未来商业利用计划，才应该作为商标权益而享受保护[①]。但《商标法》第三十二条设置的条件更高，还要求要"有一定影响"。

案例讨论 11

法条参照

《商标法》〔2001〕第三十一条 申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

同时参照《商标法》第三十二条 规定内容同《商标法》〔2001〕第三十一条。

蒋某与商标评审委员会商标行政纠纷上诉案
（北京市高级人民法院行政判决书〔2006〕高行终字第82号）

基本案情

深圳凌峰电子有限公司（简称"深圳凌峰"）1994年6月20日核准成立，经营学生计算器、标准发音示教仪、语言复读机等产品。深圳凌峰生产的"南雁 CZ-1206 型计算器"受各地教育机构推荐而有相当影响。具体来说：1995年3月18日，广州市中学教学研究会出具对南雁 CZ-1206 型计算器的评价意见为"操作简便，性能稳定"等，并建议大力推荐使用；1998年9月15日，江苏省中小学教学研究室承诺，在该省的九年义务教育初中数学教学中指定使用"CZ-1206 型"函数计算器的键盘图规范相应知识的教学，并在全省范围内书面推荐；1999年7月8日，广州市教育委员会同意在广州市各中学推荐订购使用"南雁 CZ-1206 型"函数计算器；2000年9月20日，南通市教学研究室规定，南通市各县（市）教研室和中学在征订计算器时，必须统一使用与教材配套的 CZ-1206 型电子科学计算器，南通市指定三家：东雁、北雁、南雁。

2001年6月，深圳凌峰在第9类商品上提出"南雁"商标注册申请。之后深圳凌峰曾请求撤回此商标注册申请。2002年1月28日商标局发出《准予撤回商标注册申请通知书》。

---

① See Bell v. Streetwise Records Ltd. 640 F. Supp. 575(D. Mass. 1986)("Use of the mark has been deliberate and continuous not sporadic casual or transitory the use must be consistent with a present plan of commercial exploitation")

2001年10月，南通西雁电子厂（简称“南通西雁”）在第9类计算器、电子计分器等商品上申请注册“南雁”商标，2003年2月经核准注册（争议商标，参见图4－1），专用期自2003年2月14日至2013年2月13日。



注册商标第3004110号

图4－1 “南雁”注册商标图样

2003年9月19日，深圳凌峰针对“南雁”争议商标向商标评审委员会请求宣告无效，主张其在先使用的“南雁”商标已具有一定知名度，争议商标属恶意抢注，违背诚实信用原则，应该被宣告无效。

商标评审委员会审查认为：

深圳凌峰为“南雁”商标的在先使用人，其在争议商标申请注册之前已经在相关公众中具有一定影响。南通西雁位于深圳凌峰产品销售地区内，作为同行业者应知深圳凌峰在计算器等商品上使用“南雁”商标，却以与之完全相同的标志抢先注册于同种商品上，已构成《商标法》〔2001〕第三十一条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，应予以禁止。南通西雁抗辩称，深圳凌峰撤回“南雁”商标的申请，表明放弃对“南雁”商标寻求法律保护。对此，商标评审委员会认为，在深圳凌峰未明示放弃对“南雁”商标的在先使用权的情况下，不能将其撤回商标注册申请的行为视为表示放弃对“南雁”商标寻求法律保护。为此，商标评审委员会2005年2月做出商评字〔2005〕第0190号裁定：撤销理由成立，争议商标应当予以撤销。

蒋某（南通西雁法定代表人）不服，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

北京市第一中级人民法院审理认为：

鉴于蒋某承认深圳凌峰在第九类计算器等商品上在先使用“南雁”商标，故争议商标是否应予撤销的关键在于，深圳凌峰在先使用的“南雁”商标在争议商标注册前是否具有一定影响，以及蒋某是否有以不正当手段抢注“南雁”商标的行为。

深圳凌峰在1995年就开始使用"南雁"商标生产、销售CZ－120型计算器。从1995年至2001年，深圳凌峰与全国各地的有关组织合作，共同推进"南雁"牌CZ－1206型计算器的销售和普及，这使得"南雁"商标具备了一定影响，在消费者及同行业中具有了一定知名度。此外，蒋某作为同种产品的销售者，应知深圳凌峰在先使用的"南雁"商标已具有一定影响。在这种情况下，蒋某仍在同类商品上申请注册相同商标，致使深圳凌峰无法注册自身在先使用的商标，这种行为不正当，构成我国《商标法》〔2001〕第三十一条所指的"以不正当手段抢先注册"。

鉴于深圳凌峰在先使用的该商标已具有一定知名度，为避免消费者混淆及维护社会公众利益，他人在合理期限内不得将该商标申请为注册商标。而蒋某在深圳凌峰撤回在先注册申请尚未被核准前，即在同种商品上申请注册相同商标，其以不正当手段抢先注册的意图十分明显。

为此，北京市第一中级人民法院判决维持商评字〔2005〕第0190号裁定。

蒋某不服，向北京市高级人民法院提起上诉，要求撤销商标评审委员会裁定和一审判决。他主张：其"南雁"商标申请时间晚于深圳凌峰的申请时间；法律并没有明确规定在先使用人撤回申请后多长时间内，他人不得对相同或近似商标提出申请；商标法并没有规定，商标申请人应该事前了解其申请的商标在同行业中的情况；深圳凌峰与江苏省中小学教学教研室、广州市教育委员会办公室等组织所签订的推荐协议不能说明深圳凌峰的商标在相关公众中有一定影响。

北京市高级人民法院审理认为：

本案争议焦点是：深圳凌峰的未注册商标是否在相关公众中有一定影响；蒋某申请注册的争议商标是否系抢先注册。

我国《商标法》〔2001〕第三十一条规定："申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。"鉴于蒋某承认深圳凌峰在第九类计算器等商品上在先使用"南雁"商标，故争议商标是否应予撤销的关键在于，深圳凌峰在先使用的"南雁"商标在争议商标申请注册前是否具有一定影响，以及是否有以不正当手段抢注"南雁"商标的行为。

关于深圳凌峰在先使用的"南雁"商标在争议商标申请注册前是否具有一定影响的问题。认定一项商品是否有一定影响应结合该商品的生产

销售时间、销售范围、销售量及相关公众对该商品的知悉程度等因素综合考虑。深圳凌峰早在1994年就开始研制CZ—1206型计算器。1995年研制成功后，就开始使用“南雁”商标生产并销售。从1995年至2001年，深圳凌峰与全国各地的有关组织合作，共同推进“南雁”牌CZ－1206型计算器的销售和普及，应认定该产品已有一定的生产销售时间和市场占有量，“南雁”商标已经具备了一定影响。

最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2002〕第32号)第八条规定：“商标法所称相关公众是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与它们营销有密切关系的其他经营者。”“南雁”牌CZ－1206型计算器的销售对象主要是中小学生，是中小学的教学用具。本案所涉及的广州市中小学教学研究室、江苏省中小学教学研究室等为教学的科研、管理部门，通常负有编写、制定和选择教材的职能，计算器应属相关教材的配套教学用具。因此，上述教学研究室在教学过程中推广、推荐涉案计算器的行为应属于与消费相关的行为，故上述教学研究室应认定为与涉案计算器消费相关的公众。蒋某关于上述教学研究室并非相关公众的主张不能成立，本院不予支持。

关于蒋某是否有以不正当手段抢注“南雁”商标的行为问题。本院认为，《商标法》〔2001〕第三十一条所指的“以不正当手段抢先注册”是指明知或应知他人在先使用的商标具有一定影响，仍在他人将自身在先使用的商标申请为注册商标之前在同类或者类似商品上注册该商标，致使他人无法以自身在先使用的商标申请注册的行为。本案深圳凌峰在先使用的“南雁”商标已具有一定影响，使用“南雁”商标的产品销售地已覆盖了蒋某住所地。作为同种产品的销售者，蒋某应知深圳凌峰在先使用的“南雁”商标已具有一定影响，其仍在同类商品上注册相同商标，致使深圳凌峰无法注册其在先使用的商标，行为显属不正当。此外，深圳凌峰撤回在先注册申请的“南雁”商标的行为，并不表示放弃对“南雁”商标的法律保护。即使深圳凌峰撤回其注册申请，鉴于其在先使用已使该商标具有一定知名度，为避免消费者混淆、维护社会公众利益，他人在合理期限内亦不得将该商标申请为注册商标。而蒋某在深圳凌峰撤回其在先注册申请尚未被国家商标局准予核准前，即在相同商品上申请注册相同商标，其以不正当手段抢先注册的意图已十分明显。因此，蒋某注册争议商标的行为已构成我国《商标法》〔2001〕第三十一条所指的“以不正当手段抢先注册”的情形。

问题讨论

1.“抢先注册”的规范意义

“抢先注册”的规范意义值得商榷。本案蒋某申请注册“南雁”商标时，深圳凌峰已提出撤回商标申请。单从时间上来看，蒋某并未抢先申请。然而，北京市高级人民法院仍以不正当手段注册他人已经使用并有一定影响的商标为由，判令争议商标应该予以宣告无效。可见，《商标法》〔2001〕第三十一条（同《商标法》第三十二条）所谓“抢先注册”并非时间上抢先“申请”，而是指抢先“注册”。然而，注册商标由商标局核准注册，属于行政决定，遵从行政程序，不由申请人决定，故本无所谓“抢先”。

另一方面，如果“南雁”争议商标初步审定公告时，深圳凌峰即及时发现而提起商标异议，主张核准争议商标违反《商标法》〔2001〕第三十一条，则争议商标不应该予以核准。可见，该条所谓“抢先注册”并不要求争议商标已经核准注册，抢先“申请”即可。然而，我国实施自愿注册商标原则，在先商标使用人没有申请注册其使用商标的法律义务，故难以成立“被抢先”。事实上，企业选择使用商标而不申请注册，这是一种理性的行为。不少中小企业的寿命不过两三年，不及我国商标注册申请审查、核准注册所需的时间。新《商标法》实施后，商标注册申请的审查期限更有预期性。其第二十八条规定，商标注册申请初步审查的时间期限为 9 个月，商标异议期限为 3 个月。如果发生商标异议，商标局应当在公告期满的 12 个月内作出异议决定。但是，如果商标注册申请遭驳回，申请人申请复审，则整个程序所需时间会大大延长，并且难以预计。

“抢先注册”的规范意义如此让人费解，原《商标法》第三十二条以规制“抢先注册”为重心应属法律缺陷，继受《商标法》〔2001〕第三十一条的失当。可喜的是，2013 年修订商标法时，这一制度缺陷得到了足够的重视，新《商标法》补充了若干规定，以纠正这一规范缺陷。下文将详细阐释。

2.“不正当手段”

我国商标法有两处使用“不正当手段”。其一，《商标法》第四十四条第 1 款（同《商标法》〔2001〕第四十一条第 1 款）规定，“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”属于注册商标宣告无效的绝对理由。然而，我国商标法没有要求申请人调查并披露市场中相同或近似商标的使用状况，包括其知名度、使用的商品种类等。从这个角度来说，本案蒋某的行为既没有欺骗深圳凌峰，也没有欺骗商标局，也就难以判定争议商标属于“以欺骗或其他不正当

手段取得注册”。

其二，《商标法》第三十二条（同《商标法》〔2001〕第三十一条）规定，“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标”。此条所谓“不正当手段”，根据本案北京市高级人民法院的解释，是指“明知或应知”他人在先使用的商标具有一定影响，仍抢先在同种或者类似商品上申请注册该商标，致使他人无法以其在先使用的商标申请注册的行为，是“不正当手段抢先注册”。这种解释带有先天缺陷。手段正当与否不应取决于“致使他人无法以其在先使用的商标申请注册”。我国实行商标自愿注册制。即便深圳凌峰永远不申请注册“南雁”商标，蒋某的行为仍应该认定为“不正当手段”。但毋庸置疑的是，蒋某申请注册“南雁”商标，可“妨害”深圳凌峰在相同或类似商品上“取得注册”与“南雁”相同或近似的商标。

值得注意的是，北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院都强调“避免消费者混淆”。在“明知或应知他人在先使用商标”之外，抢先注册行为可能导致消费者混淆，这才应该是“不正当手段”的法律本质。我国商标法不是为注册商标而注册商标，商标注册审查和管理都是为了使注册商标实际用于商品，识别商品来源，避免消费者混淆。而本案中，假如蒋某在南通地区使用“南雁”商标销售计算器，必然构成不正当竞争行为。《反不正当竞争法》第五条第（二）项规定：“擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品”的，构成“不正当手段从事市场交易，损害竞争对手”。本案南雁 CZ-1206 型计算器应属于“知名商品”，“南雁”标志相对于计算机商品又具有显著性，应属于“特有名称”。一旦蒋某取得注册商标“南雁”，则依照《商标法》享有注册商标专用权，一方面可以在核定商品上使用核定标志；另一方面，可以禁止他人未经许可在同种类似商品上使用相同近似商标。对于深圳凌峰来说，这是一个不可接受的法律状态，背离法律正义。为此，明知或应知他人在先使用的商标，仍在同种类似商品上申请注册相同或近似标志，蓄意制造市场混淆，妨害他人经营行为，应当属于采用“不正当手段”的竞争行为。

蒋某抢先注册“南雁”商标本质上是一种机会主义行为①，应该予以一律禁止，无论被抢先注册的商标是否具有一定影响。一方面，其另行设计并申请区

① 值得注意的是，争议商标“南雁”的权利人是南通“西雁”电子厂。南通市指定采购的三家品牌为“东雁”，“北雁”和“南雁”，唯独没有“西雁”。南通“西雁”申请注册“南雁”，用于商品很容易使消费者迷惑。

别标志的成本很低；另一方面，其攀附他人标志对消费者和竞争者危害大。为此，《商标法》第十五条补充第2款规定："就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有……合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。"这本质上就是禁止不正当的商标注册行为，无论被抢注的商标是否具有一定影响。

3. 正当手段抢先注册

依照《商标法》〔2001〕第三十一条（同《商标法》第三十二条），深圳凌峰无法阻止第三人采用正当手段抢先注册"南雁"商标。例如，住所位于成都的A公司不知道"南雁"计算器，在深圳凌峰撤回商标申请后，于2002年2月1日提出"南雁"商标注册申请。再例如，住所位于成都的A公司善意使用"南雁"在计算器产品上，并在当地获得一定影响，其知道深圳凌峰生产经销的"南雁"计算器，在深圳凌峰撤回商标申请后，于2002年2月1日提出"南雁"商标申请。这两种情况下，深圳凌峰都没有办法阻止A公司"南雁"商标注册申请的合法核准。

如果自己在先使用并具有一定影响的商标被他人"正当地"抢先注册，在先商标使用人无法通过《商标法》〔2001〕保护自己的权益。依照《商标法》〔2001〕第五十二条，注册商标权人可以禁止他人未经许可在同种或类似商品上使用相同或近似商标，无论这种使用行为何时开端。然而，否定商标先用人的权益缺乏法律上的正当性：其在先使用行为不具有可责性。而且，在先使用行为的合法性不应该因为后来的商标核准注册而否定。

《商标法》〔2001〕第三十一条的上述缺陷经《商标法》新设的第五十九条第3款得以弥补，其规定："商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。"对于在先使用抗辩，本书第五章还将详细讨论。

4. 已经"使用"的商标

《商标法》第三十二条（同《商标法》〔2001〕第三十一条）禁止以不正当手段抢先注册他人"已经使用"并有一定影响的商标，强调已经为他人"使用"。何谓"已经使用"，最高人民法院在"索尼爱立信移动通信产品（中国）有限公司与商标评审委员会等商标行政纠纷案"中认为，标志同特定企业形成唯一对应联系还不足以证明该企业使用该标志作为商标。该案中，索尼公司和爱立信公司

2001年联合设立“索尼爱立信通讯公司”；2003年推出合创手机，取得2300万的销售业绩，媒体和消费者称“索爱手机”。但是，索尼爱立信通讯公司执行长卢健生先生表示：“长久以来，‘索尼爱立信’被非正式简称为‘索爱’，这是我们不可以接受的。‘索爱’并不能代表‘索尼爱立信’（参见图4-2）。索尼爱立信移动通信产品（中国）有限公司是经国家工商行政管理局核准注册的，品牌称谓是‘索尼爱立信’及‘Sony Ericsson’。该品牌是由两家功能集其所长融合在一起，简称‘索爱’并不能代表两家母公司对索尼爱立信的支持。”戏剧的是，2003年3月，刘某申请注册文字商标“索爱”（争议商标，参见图4-2），2004年8月取得核准注册，核定商品项目为第9类影碟机、扩音器、扬声器音箱、电话机等。2005年6月，索尼爱立信（中国）公司请求商标评审委员会宣告争议商标无效。



争议商标
注册商标第3492439号

图4-2 “索爱”争议商标图样与“索爱手机”参考图

索尼爱立信（中国）公司终究无功而返[①]，最后请求最高人民法院再审。最高人民法院审查认为：争议商标“索爱”，无论是作为未注册商标的简称，还是作为企业名称或知名商品特有名称的简称，其受法律保护的前提是，对该标识主张权利的人必须有实际使用该标识的行为，且该标识已能够识别其商品来源；在争议商标申请日前，索尼爱立信公司并无将争议商标作为其商业标志的意图和行为，相关媒体对其手机产品的相关报道不能为该公司创设受法律保护的民事权益。为此，争议商标注册不违反《商标法》〔2001〕第三十一条。最高人民法院驳回索尼爱立信（中国）公司的再审请求[②]。

最高人民法院的上述意见并非无可指责。出于方便或喜爱，相关公众常给品牌自造“昵称”。例如，“索尼爱立信”被亲切地简称为“索爱”；“Coca-Cola”（“可口可乐”）被称之为“Coke”；“Budweiser”（“百威”）被称之为“BUD”；香槟色

① 北京市高级人民法院行政判决书〔2008〕高行终字第717号。

② 最高人民法院驳回再审申请通知书〔2010〕知行字第48号。

iPhone 5 被称之为“土豪金”。为防止市场混淆，理论上应该有条件地承认注册商标“昵称”之上的权益。美国商标法即承认所谓“公众惯用法则”(public use doctrine)[①]。这一法律原则承认，一般情况下，商标权益应当归于在先利用和实际使用人；但如果商标为公众惯用所改，商标权人仍应享受权益，以便防止市场混淆。但是，这一法律原则的适用条件苛刻：第一，为公众惯用而改变的正式商标必须是驰名商标；第二，公众惯用的昵称或简称增强了正式商标的显著性[②]。

5. “已经使用”与“真实、合法的使用”

《商标法》三十二条(同《商标法》〔2001〕第三十一条)所要求的“已经使用”是否必须为“真实、合法的使用”，即是否只考虑实际黏附商标之商品的销售，而不考虑广告宣传、销售合同等证据[③]。最高人民法院的最新判例对此持否定态度。在广州市欧恪米兰化妆品有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标争议行政纠纷案中，当事人欧恪米兰公司(简称“米兰公司”) 1999 年 6 月成立，经营范围覆盖美容、美发器材、化妆品等商品。同月，其关联公司(台北)仟琍有限公司授权米兰公司使用在我国台湾地区注册的商标“歐恪米蘭 ORIBEL 及图”(核定商品项目为化妆品、面霜、冷霜、化妆水等)。米兰公司 1998 年至 2000 年在大陆宣传。特别的，它 1999 年 8 月在沈阳召开新闻发布会和演示会。2000 年 4 月，沈阳居民郑某申请注册文字商标“歐恪米蘭”，2001 年获核准注册(争议商标，参见图 4-3)，核定商品项目为第 3 类化妆品等。

歐恪米蘭

注册商标第 1576303 号

图 4-3　“歐恪米蘭”争议商标图样

2002 年 10 月，米兰公司请求商标评审委员会宣告争议商标无效，主张争议商标核准注册违反《商标法》〔2001〕第三十一条规定的“不得以不正当手段抢先

① Nat'l Cable Television Ass'n Inc. v. American Cinema Editors Inc. 937 F. 2d 1572 1577(Fed. Cir. 1991)；

② George & Co. LLC v. Imagination Entertainment Ltd. 575 F. 3d 383(4th Cir. 2009).

③ 为此，读者可以参阅：刘井玉，“对《商标法》〔2001〕第三十一条‘已经使用’的理解和适用”，载《中国专利与商标》2007 年第 1 期。

注册他人已经使用并有一定影响的商标”，并提供了四类证据：(1)“歐恪米蘭”商标在台湾地区注册的情况以及授权米兰公司使用的情况；(2) 加盟申请表与加盟合约书；(3) 边境贸易进出口商品受检凭单、入境/出境货物(食品)卫生检疫许可证；(4) 2000 年至 2001 年期间，米兰公司在中国大陆地区宣传、推广的资料。

本案二审中，北京市高级人民法院认为，米兰公司主张争议商标属于以不正当手段抢先注册其已经使用并有一定影响的商标，首先应当证明在争议商标申请日之前其对争议商标进行了真实、合法的使用，其次要证明在中国大陆地区已有一定的影响，还要证明注册申请人以不正当手段抢先注册。然而，第一类证据是在中国大陆地区以外形成的证据，不能证明在中国大陆地区的使用情况；第二类证据加盟申请表与加盟合约书中虽然出现了“歐恪米蘭”商标，并形成于争议商标申请注册日前，但是仅能证明米兰公司许可他人使用该商标，无法证明加盟合约的履行情况，即被许可人是否真实、合法地使用了该商标；第三类证据为边境贸易进出口商品受检凭单、入境/出境货物(食品)卫生检疫许可证，这只能证明有少量商品进入中国大陆地区，而不能体现这些商品入境后是用于销售还是自用，或者作为样品使用；第四类证据宣传资料等多为米兰公司自行制作，真实性无法确认，且大部分看不出在先商标的使用情况①。

但最高人民法院再审持不同意见。最高人民法院认为，《商标法》〔2001〕第三十一条规定的“有一定影响”的商标，通常是指已经使用了一定时间，因一定的销售量、广告宣传等而在一定范围的相关公众中具有一定知名度的未注册商标。虽然米兰公司被许可使用的商标未在中国大陆核准注册，但该公司在中国大陆系将“歐恪米蘭 ORIBEL 及图”作为区分商品或服务来源的商业标志使用。在商标评审期间，米兰公司提交了自己和关联公司于争议商标申请日之前在中国大陆(特别是东北三省)召开新闻发布会、巡回现场化妆表演、技术培训与指导、签订经销或加盟代理合同、进口其系列化妆品的证据，能够证明在争议商标申请日之前已经对欧恪米兰系列产品在中国大陆进行了形式多样且较为广泛的宣传、推广及销售，已经具有一定的影响②。

最高人民法院之所以如此判决，有重要的政策考虑，不正当地抢先注册行为因为行为的不正当性而应该被禁止，不应因为被抢注商标使用有限而得到宽

---

① 广州市欧恪米兰化妆品有限公司与商标评审委员会商标争议行政纠纷上诉案，北京市高级人民法院行政判决书〔2010〕高行终字第 1504 号。

② 广州市欧恪米兰化妆品有限公司与商标评审委员会等商标行政纠纷案，最高人民法院行政判决书〔2012〕行提字第 6 号。

宥。故而,应该降低“已经使用并具一定影响”的法律要求。

6.“有一定影响”

《商标法》三十二条(同《商标法》〔2001〕第三十一条)规定的“一定影响”是指在被异议或争议商标的注册申请提出之日,在先使用人的商标具有一定影响。本案中,北京高级人民法院审查的就是深圳凌峰在先使用的“南雁”商标在“争议商标申请注册前”是否具有一定影响。

“有一定影响”首先意味着在先使用人没有“放弃”在先使用的商标,有继续使用的意图。本案中,深圳凌峰撤回其在先注册的申请不构成“放弃”。其一,深圳凌峰主观上没有“放弃”的真实意思。实际上,2002 年 6 月 24 日,深圳凌峰再提出商标注册申请,请求注册“深南雁”;2004 年,又申请注册“南雁”(参见图 4-4)。其二,客观上,深圳凌峰也没有放弃行为,它并没有停止销售“南雁”计算器。



注册商标第 3219982 号　　注册商标第 4229981 号

图 4-4　“深南雁”和“南雁”注册商标图样

其次,“有一定影响”还要求在先商标使用人仍在使用并且还保有影响力,抢注行为可能损害在先使用人利益[①]。通常情况下,在先使用的具有一定影响的未注册商标要保持其影响力,需要持续在产品上使用并做适当的宣传[②]。如果随着时间的推移,越来越多的学生使用平板电脑而不是计算器。比方说,到 2010 年,深圳凌峰已经停止销售“南雁”计算器三年。此时,蒋某申请注册争议商标“南雁”,则深圳凌峰难以成功地阻止,因为此时核准“南雁”商标申请已经不再会造成消费者混淆、损害在先商标使用人利益。

① 参见河南省燕青商贸有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会、焦作市明达眼镜验配中心,北京市第一中级人民法院行政判决书〔2009〕一中行初字第 1819 号。

② 唐翠萍诉国家工商行政管理总局商标评审委员会商标纠纷案,北京市第一中级人民法院行政判决书〔2005〕一中行初字第 438 号。

7. 有一定影响的“商标”

《商标法》三十二条(同《商标法》〔2001〕第三十一条)所谓“商标”被广泛地解释为未注册的商业标志，可包括识别商品来源的任何标识。至于已经注册的商标，既不属于此条规定前半句的“现有在先权利”，也不属于后半句的“已经使用并具有一定影响的商标”，商标法另有规范：如果在后申请商标尚未核准注册，先注册商标权人可以依据《商标法》第三十三条提出商标异议；如果在后申请商标已经核准，其只能依据《商标法》第四十五条第1款，提出注册商标无效宣告请求。实践中，《商标法》第三十二条所谓“商标”可以广泛地包括知名商品特有名称、装潢等。

例如，在久久集团有限公司与商标评审委员会、五合窖酒业有限公司商标争议行政纠纷案中，定兴五合窖酒厂与五合窖酒业公司1997年至2001年投入大量广告宣传费用，宣传“五合”系列酒产品(参见图4-5)。1998年6月2日，久久集团有限公司在第33类白酒、葡萄酒商品上申请注册“五合”商标，1999年9月21日获得核准(争议商标，参见图4-5)。北京市高级人民法院终审认为[①]，定兴五合窖酒厂自1997年开始使用“五合窖”文字作为其白酒产品的特有名称，该名称在实际使用中已具有商标的识别功能，起到了标示产品来源的作用。争议商标申请注册之时，“五合窖”商标及其“五合”系列酒产品经过使用及宣传已在当地及河北省具有了一定影响，成为已经使用并有一定影响的商标。为此，法院判决，“五合”商标核准注册违反《商标法》〔2001〕第三十一条。

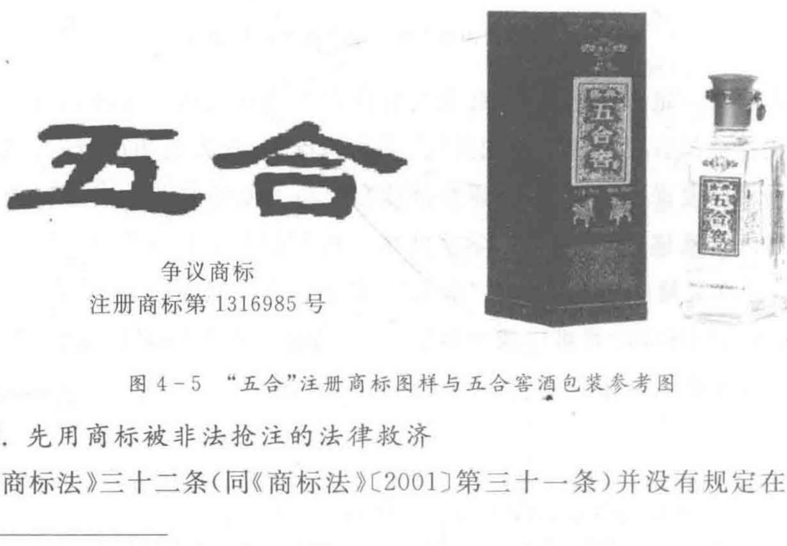


图4-5 “五合”注册商标图样与五合窖酒包装参考图

8. 先用商标被非法抢注的法律救济

《商标法》三十二条(同《商标法》〔2001〕第三十一条)并没有规定在先使用

① 北京高级人民法院行政判决书〔2005〕高行终字第129号。

并有一定影响的商标在遭受抢注之后，其持有人可以得到何种法律救济。如果商标还未核准注册，他可以提出商标异议；如果商标已经注册，则只能在五年期限内，要求宣告无效。然而，无论如何，在先使用人都不能直接取得被抢先注册的商标，而必须自己重新提出商标注册申请。本案中，深圳凌峰 2004 年再申请注册的“南雁”标志和被撤销的“南雁”商标几乎完全相同。法律上，为何不设立特别救济，要求抢注人把抢先注册的商标转让给先用人呢？

之所以不如此，原因主要有三：第一，我国遵循商标注册制。已经使用并具有一定影响的商标不享有注册商标专用权，而只享有合理利益。此种财产权益不是可以自由转让的财产。也就是说，抢先注册人在制度上并没有从在先使用人处“窃夺”财产权利。第二，在不正当抢先注册之后，第三人可能正当地在同种或类似商品上申请注册相同或近似标志。如果要求把抢先注册的商标直接转让给在先使用人，则第三人的正当利益可能无法维护。第三，《商标法》第四十二条第 1 款规定：“转让注册商标的……受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。”法律虽然可以实现强制转让，但不宜强行要求受让人保证原商标使用人的商品质量。这会不正当地干预企业自主经营。总之，《商标法》第三十二条并不调整“商标权归属”，故不适宜通过强制转让抢注商标的方式来救济在先商标使用人。

二、损害他人现有的在先权利

《商标法》第九条第 1 款规定：“申请注册的商标……不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”同时，《商标法》第三十二条前半句规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利……”由此，在先权利人可以通过商标异议程序和商标争议程序，排除妨害自己权利的商标注册申请或商标注册。

对《商标法》第三十二条“在先权利”的范围，未有明确的法律界定。通说认为，在先权利至少包括：姓名权[①]、肖像权、著作权和专利权（主要是外观设

① 此处姓名权是指在世自然人而言。根据《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》〔2014〕，姓名包括户籍登记中使用的姓名，也包括别名、笔名、艺名、雅号、绰号等；能够与特定的自然人建立起对应关系的主体识别符号视为该自然人的姓名。对于过世自然姓名而言，根据该指南规定：“将政治、宗教、历史等公众人物的姓名作为商标申请注册，足以对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的，可以认定属于商标法第十条第一款第（八）项规定的‘有其他不良影响’的情形。”

计专利）[1]。对于商号/字号、知名商品特有名称或包装装潢，实践中有时依照"在先权利"，有时依照"在先使用并有一定影响的商标"进行保护[2]。而且，法院对在先权利持开放态度，不局限于法定权利，而延及"合法权益"。《审理商标授权确权纠纷的司法意见》第18段提出：要正确理解和适用《商标法》〔2001〕第三十一条关于"申请商标注册不得损害他人现有的在先权利"的概括性规定。人民法院审查判断诉争商标是否损害他人现有的在先权利时，对于商标法已有特别规定的在先权利，按照商标法的特别规定予以保护；商标法虽无特别规定，但根据民法通则和其他法律的规定属于应予保护的合法权益的，应当根据该概括性规定给予保护。然而，"合法权益"概念的开放性，正是法律争议交锋之处。"合法权益"的边界不清楚，全赖司法判例的个案认定，引当事人纷争不断。

何谓"损害"他人在先权利？第一，《商标法》第三十二条（同《商标法》〔2001〕第三十一条）所谓"不得损害他人在先权利"不等同于第九条所谓"不得与他人在先取得的合法权利相冲突"。所谓"权利冲突"本义是指同一客体上同时成立两个以上内容互不兼容的权利。例如，同一标的物之上两个以上的所有权。权利冲突的结果只有一项权利有效，且不取决于当事人的意思。在同种商品上核准注册两个以上相同商标，属于权利冲突[3]，应属于违反第九条所宣称的法律原则。然而，同一个标志之上可以同时存在姓名权和注册商标权，或者著作权和注册商标权，诸如此类，只要在先权利人对申请注册商标的行为给予"许可"（包括事后追认），即不违反《商标法》第三十二条。这恰如同一不动产上可以成立一个所有权和多个抵押权、多个地役权一样。

第二，"损害"他人在先权利并不要求申请注册行为本身侵犯他人在先权利。1993年《商标法实施细则》（现已失效）第二十七条曾明确，"侵犯他人合法的在先权利进行注册的"，构成"以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的行为"。但，《商标法》〔2001〕第三十一条规定"不得损害他人在先权利"，现行《商标法》亦采这种表述。"侵犯他人合法在先权利"同"不得损害他人在先权利"的规范意义所有不同。以他人专利外观设计作为商标申请注册，此行为本身不违反《专利

① 北京市第一中级人民法院知识产权庭编：《商标确权行政审判疑难问题研究》，知识产权出版社（2008年），第99页。同时参见，《欧盟商标条例》第53条第2款。

② 北京市第一中级人民法院知识产权庭编：《商标确权行政审判疑难问题研究》，知识产权出版社（2008年），第99－103页。

③ 然而，在同种商品上注册近似商标，或类似商品上注册相同商标，则不能算完全的权利冲突，因为当事人之间可以达成共存协议。对此，可以参见本书案例讨论10。

法》第十一条，即不构成制造、销售、许诺销售、进口外观设计专利产品[①]，故不可能侵犯他人外观设计专利权，即不属于“侵犯他人合法在先权利进行注册”。但是，这种行为可能“损害他人在先权利”。

第三，“损害他人在先权利”之“损害”应解释为“妨害”，无论是否可能或实际造成损害。司法实践有观点认为，商标注册申请行为对他人现有在先权利往往并不构成侵权，但可能造成损害；此种“损害可能性”即受《商标法》〔2001〕第三十一条调整[②]。这种意见值得商榷。只有当商标核准注册并实际使用时，才会直接地侵犯他人在先权利。虽然权利之侵犯通常会产生“损害”，但并非总是如此。例如，以跨栏赛跑健将“刘翔”作为商标用于高质量的商品之上，未必会给他造成经济损失或人格利益损害，诚如危墙可妨害邻地正常使用而未必造成损害。作为权利人，应有权排除权利行使之妨害。在深圳市东贸实业发展有限公司诉商标评审委员会、良记物产有限公司行政纠纷案中，北京市第一中级人民法院正确地指出，《商标法》〔2001〕第三十一条（同《商标法》第三十二条）的立法目的是“在同一时间段内避免在先权利的保护范围内并存一个合法有效的注册商标专用权而造成在先权利行使上的障碍”[③]。所以，对于《商标法》第三十二条规定而言，“妨害”是比“损害”更为恰当的术语：“妨害”权利并不要求对权利人造成“损害”或“可能造成损害”，而排除妨害或防止妨害乃是权利之应由内容[④]。

无论“损害”还是“妨害”，权利人皆可以根据调整在先权利的法律起诉，去寻求充分救济，商标法提供行政救济（商标异议和商标无效宣告）的理由何在？如果使用注册商标会妨害他人在先权利行使，在先权利人自然可以根据有关法律法规寻求民事救济。但是，以在先权利的对象标志申请注册商标或取得商标

---

① 《专利法》第二十三条亦规定：“授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。”司法实践已有判例指出，申请专利之产品外观设计包含他人驰名注册商标（如“LV”）。指定用于类似商品之上，此申请行为本身不侵犯注册商标专用权，因为该行为不属于面向消费者的非法使用商标行为。尽管法院无权宣告此外观设计专利无效，但外观设计申请专利的目的是投入市场应用，故法院有权责令外观设计专利权人不得实施之。参见路易斯威登马利蒂股份有限公司诉郭碧英，北京市高级人民法院〔2009〕高民终字第 2575 号。

② 北京市第一中级人民法院知识产权庭编：《商标确权行政审判疑难问题研究》，知识产权出版社 2008 年版，第 104 页。

③ 深圳市东贸实业发展有限公司诉商标评审委员会、良记物产有限公司行政纠纷案，北京市第一中级人民法院〔2008〕一中行初字第 519 号。

④ 关于“妨害”和“损害”的区别，请参见王泽鉴：《民法物权》（第二版），北京大学出版社 2010 年，第 130 页；[德]鲍尔・施蒂尔纳著，张双根译：《德国物权法》，第 228 页。

注册(而未实际使用),这会"妨害"在先权利人以该对象标志申请注册商标,对此种妨害,在先权利人在商标法之外难以得到救济。如果在先权利人希望以其在先权利之对象标志申请注册商标,则必须有权阻止他人抢先在同种或类似商品上申请注册相同或近似标志,扫清商标核准注册的法律障碍。"妨害"在先权利自然包括妨害在先权利人申请注册商标,而这种妨害只有通过商标异议程序和商标无效宣告程序才能排除。

何谓损害他人"现有"在先权利,其判断作准时间点为何?最高人民法院2010年颁布的《审理商标授权确权纠纷的司法意见》第17条认为:"人民法院审查判断诉争商标是否损害他人现有的在先权利,一般以诉争商标申请日为准。如果在先权利在诉争商标核准注册时已不存在的,则不影响诉争商标的注册。"此规定前半句清楚,而后半句让人费解。关键的问题在于,何谓在先权利"已不存在"?作为在先权利,法律上既可能因为法定事实(比如专利保护期限届满)而消灭,即法定事实成立而致权利不存在;也可能因宣告无效而致权利自始不存在。对于前者,权利效力终止之后,权利人仍可以在诉讼时效期间之内提起诉讼,追究权利有效期间之内的侵权行为;对于后者,权利被宣告无效后,原权利人即自始就没有可寻求法律救济的权利基础。为此,如果在先权利因为效力终止而于争议商标核准注册时不存在,则该注册商标的存在仍旧可以妨害在先权利行使,法律应该禁止。例如,在先权利于诉争商标申请日前和核准注册之日都有效,而于商标无效宣告程序之中效力终止,仍应宣告注册商标无效[①]。

最后,《商标法》第三十二条是否应限制在先权利人通过诉讼得到法律救济?在商标行政程序救济之外,在先权利人可以直接通过民事诉讼程序维护自己的权利。《注册商标、企业名称与在先权利冲突民事纠纷审理解释》第一条规定:"原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼,符合民事诉讼法第一百零八条规定的,人民法院应当受理。"然而,商标无效宣告程序和民事诉讼程序两种救济之间可能发生冲突。一方面,在先权利人依照《商标法》第四十五条第1款提起注册商标无效宣告请求须受五年期限拘束;另一方面,只要侵权行为持续,在先权利人就可以提起诉讼,不受五年期间的限制。为此,最高人民法院《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》(法发〔2009〕23号)指出:"与他人

---

① 深圳市东贸实业发展有限公司诉商标评审委员会、良记物产有限公司行政纠纷案,北京市第一中级人民法院〔2008〕一中行初字第519号;北京市高级人民法院〔2009〕高行终字第795号。

著作权、企业名称权等在先财产权利相冲突的注册商标，因超过商标法规定的争议期限而不可撤销的，在先权利人仍可在诉讼时效期间内对其提起侵权的民事诉讼，但人民法院不再判决承担停止使用该注册商标的民事责任。”

这种限制不尽合理。诉讼时效制度已经足以督促在先权利人行使权利。我国立法者亦未明确《商标法》第四十四条第1款规定的“争议期限”应当是“除斥期间”。要求在先权利人在商标注册之日五年期内行使权利，过度苛责在先权利人，有违正当程序之虞。争议期限全过程，从商标注册日起的五年期间内，在先权利人可能因为注册商标的有限使用而无从得知侵权行为发生，诉讼时效不应以此起算。这种情况下，不应准许商标抢先注册人获得不当利益。如果在先权利人能够证明，商标抢先注册人知道或应当知道其注册的商标侵犯在先权利，则应该判处停止侵权并赔偿损失。毕竟，商标抢先注册人应该为自己的过错行为承担不利后果。

这一法律原理得到比较法支持。《欧盟商标条例》第53条第2款把在先权利作为宣告欧盟注册商标无效的相对理由，但是第54条却没有对此限定期限。德国商标法第20条第1款规定更为明确：在先权利人侵权的时限为其获知侵权信息和确定的侵权者之日起3年；不知的，为自侵权之日起30年。[①]

无论是从“损害”和“现有”的法律解释，还是从在先权利的司法救济限制，都可以看出，我国司法实践有意无意地认为，在先权利既然规定进入商标法，就应该受到限制。这是人为地加强注册商标的法律保护，超出了TRIPS协议所实现的利益平衡。TRIPS协议第16条第1款明文规定，注册商标权不得“减损”(prejudice)在先权利。这表明，注册商标保护不应作为限制在先权利保护的理由。我国商标法只应是给在先权利人补充一条行政救济的途径，而不应超越部门法界限，不适当地限制在先权利本身。毕竟，在先权利的存在、内容、限制、行使都另有法律规则，其正当基础不以商标法为前提。所以，商标法对在先权利的保护只应该提供补充性的保护手段，而不应该越俎代庖。

案例讨论 12

法条参照

《商标法》〔2001〕第三十一条　申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

① 十二国商标法翻译组：《十二国商标法》，清华大学出版社2013年版，第85页。

同时参照《商标法》第三十二条 规定内容同《商标法》〔2001〕第三十一条。

山西康宝生物制品股份有限公司与商标评审委员会等商标行政纠纷案
（最高人民法院驳回再审申请通知书〔2010〕知行字第52号）

基本案情

九龙公司原名北京九龙制药厂，2005年9月经核准变更企业名称为现名。1994年1月21日，九龙制药厂经原卫生部药政管理局批准在其生产的"磷酸苯丙哌林口服液"使用商品名"可立停"。2003年2月20日，国家食品药品监督管理局向九龙制药厂颁发商品名为"可立停"的"磷酸苯丙哌林口服液"的《药品注册证》。

国家对药品商品名称进行管制，原由卫生部负责审批管理。药品生产管理归口国家食品药品监督管理局之后，药品商品名称的审批管理转由其负责。国家对药品的商品名称进行管制，有关法律和规章包括：(一)1990年8月29日卫生部颁布的《关于进一步加强药品标准及名称管理的通知》，药品名称是药品标准的首要内容。药品生产企业对本企业生产的药品，可以根据实际需要，在法定的通用名称之外，另行拟定商品名，报卫生部药政管理局批准后，方可向工商行政管理部门申请将该商品名作为商标注册。(二)2000年3月17日国家药品监督管理局颁行的《药品包装、标签和说明书管理规定》，其第6条规定：药品的商品名须经国家药监局批准后方可在包装、标签上使用。(三)2001年1月1日颁行的《药品包装、标签和说明书管理规定》(暂行)，其第二条规定，药品包装、标签及说明书必须按照国家药品监督管理局规定的要求印制，其文字及图案不得加入任何未经审批同意的内容。其第六条规定，药品商品名称必须经国家药品监督管理局批准后方可在药品包装、标签及说明书上标注。(四)2001年11月7日施行的国家食品药品监督管理局《药品包装、标签规范细则》(暂行)，其第三条规定，药品的名称必须经国家食品药品监督管理局批准后方可在包装上使用。(五)2001年12月1日颁发的《中华人民共和国药品管理法》，其第五十四条规定，药品包装必须按照规定印有或者贴有标签并附有说明书。(六)2002年9月15日施行的《中华人民共和国药品管理法实施条例》，其第四十六条第2款规定，药品商品名称应当符合国务院药品监督管理部门的规定。(七)2006年3月15日国家食品药品监督管理局颁发《关

于进一步规范药品名称的通知》(国食药监注〔2006〕第99号)及所附《药品商品名称命名规则》。其中规定,药品商品名称应当符合《药品商品名称命名原则》的规定,并得到国家食品药品监督管理局批准后方可使用;药品广告宣传中不得使用未经批准作为商品名称使用的文字型商标;药品商品名称不得使用与他人使用的商品名称相同或者相近似的文字。

2000年6月6日,康宝公司申请注册"可立停文字及图形"商标,指定商标项目为第5类医药制剂、药用胶囊、原料药、各种丸、各种针剂等,2001年获得核准注册(争议商标,参见图4-6)。





争议商标
注册商标第1592518号

图4-6　"可立停及图"争议商标图样与九龙制药"可立停"外包装参考图

争议商标核准注册后,九龙公司2007年8月向商标评审委员会请求宣告争议商标无效,主要理由包括:(一)九龙公司在先取得"可立停"药品的商品名称。根据原卫生部及国家食品药品监督管理局的相关规定,药品名称需要报国家药品行政部门批准后,方可申请注册商标。早在1994年卫生部药政管理局已经批准九龙公司采用"可立停"为止咳类药"磷酸苯丙哌林口服液"的商品名称。2003年2月,九龙公司又按照《国家新药品管理办法》,重新申请并取得了国家食品药品监督管理局颁发的包括"可立停"商品名的新的药品登记证书。九龙公司对"可立停"享有在先权利,康宝公司未获国家食品药品监督管理局批准使用"可立停"药品名并将其申请注册为商标,违反国家的相关法律法规。九龙公司获准"可立停"药品名后,即大量生产销售"可立停口服液"药品,并投入巨资宣传推广"可立停"药品,使其成为具有很高知名度的品牌。(二)九龙公司生产的"可立停"止咳糖浆在康宝公司申请注册争议商标前已生产销售多年,具有很高的知名

度。康宝公司与九龙公司为同一行业的竞争者，不可能不知道九龙公司早已多年使用“可立停”药品名，其注册争议商标是恶意模仿，出于不正当竞争的目的，其使用争议商标会损害九龙公司的利益，造成消费者混淆。……

为证明对“可立停”的使用情况，九龙公司提交有关证据……其中三份证据，在北京市第一中级人民法院审理的九龙公司诉康宝公司不正当竞争纠纷案中均已提交。对于“可立停”是否构成九龙公司的知名商品的特有名称，北京市第一中级人民法院民事判决书〔2005〕一中民初字第3857号判决认为：九龙制药厂（即现九龙公司）提供了大量的广告发布业务合同、口服液销售合同，但除1995年的三份销售合同外，这些证据均为2001年至2005年期间内签订的销售合同，故不能证明‘可立停’口服液从商品名获得批准的1994年至2000年间，已通过在先销售成为全国知名商品。为此，‘可立停’药品名称不能认定为知名商品的特有名称。此判决经北京市高级人民法院二审，为〔2006〕高民终字第523号判决维持。

九龙公司还提交了两份销售发票付款方联的复印件及相关的公证书。发票开具时间分别是1994年9月19日及1994年11月24日，销售的商品名称为“可立停”口服液，付款方为延庆县医院，公证书载明：复印件与原件相符。此外，九龙公司还提交了“可立停”口服液的相关生产记录。

商标评审委员会审查认为

《商标法》〔2001〕第三十一条规定，“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”，旨在基于诚实信用原则，保护他人合法的在先权利。按照原卫生部和国家药品监督管理局的有关规定，药品生产企业对本企业生产的药品，可以根据实际需要，在法定的通用名称之外，另行拟定商品名，报卫生部药政管理局批准后，方可向工商行政管理部门申请该商品名作为商标注册；药品商品名称须经国家药品监督管理局批准后方可在药品包装、标签及说明书上标注；药品说明书和标签中标注的药品名称必须符合国家药品监督管理局公布的药品通用名称和商品名称的命名原则，不得使用与他人使用的商品名称相同或近似的文字。根据上述药品名称管理规定，药品商品名称经主管部门批准后，获批企业对这一药品名称享有独占使用权和将其申请商标注册的权利，此项权利应属于《商标法》〔2001〕第三十一条保护的“在先权利”。据查明事实，九龙公司获准“可立停”口服液药品商品名称符合国家医药行政管理部门相关规定，应认定为九龙公司自其核准之日

起享有“可立停”药品商品名称权和注册商标申请权。药品生产制造行业较为专业化，主体资格的要求相对严格，行业主体范围相应较为狭窄。本案康宝公司与九龙公司同属于药品生产行业，两企业均生产止咳类药品；鉴于药品商品名称需获药品行业行政主管部门批准才能使用，康宝公司应该知晓九龙公司已在先获准采用“可立停”为药品的商品名称。且九龙公司提交的证据可以证明，在争议商标申请注册前，九龙公司对“可立停”口服液进行了一定的生产、销售，“可立停”实际上起着指示商品来源的作用。为此，康宝公司将与九龙公司药品名称完全相同的文字作为商标注册在同类商品（药品）上，损害了九龙公司对“可立停”商品名称的独占使用权和注册商标申请权，已构成《商标法》〔2001〕第三十一条规定的“损害他人现有在先权利”，故争议商标应予以撤销。

此外，……从九龙公司使用“可立停”药品名称的方式看，其在实际使用中起到区分商品来源的识别作用，可视为九龙公司未注册的商标。根据前述理由，康宝公司在注册争议商标时，应知晓九龙公司在类似商品上已在先使用“可立停”文字。在明知他人已在先使用的情况下，康宝公司注册争议商标的行为违反了诚实信用原则，损害了九龙公司合法权益，属于商标法第四十一条第1款规定的“以不正当手段取得注册”。

为此，依据《商标法》〔2001〕第三十一条、第四十一条第1款、第2款和第四十三条，商标评审委员会作出的商评字〔2008〕第6757号《关于第1592518号“可立停”商标争议裁定书》（简称第6757号裁定）：撤销争议商标。

康宝公司不服商标评审委员会裁定，向北京市第一中级人民法院提起诉讼。

北京市第一中级人民法院审理认为：

法定权利是指法律明确规定，并对其取得要件、保护内容等均作出相应明确规定的权利。法律未明确规定的权利均不被认定为法定权利。鉴于现有法律中并未将药品的商品名称设定为一种法定权利，故九龙公司的药品商品名“可立停”不属于《商标法》〔2001〕第三十一条规定的在先权利中的法定权利。商标评审委员会第6757号裁定认定，药品的商品名称经主管部门批准后，获批企业对这一药品名称享有独占使用权和将其申请商标注册的权利，此项权利应属于《商标法》〔2001〕第三十一条保护的在先权利之一。但其所引用的相关规范性文件均为行政规章，并不具有设定法定权利的法定资格，且上述规章亦均未对药品的商品名称的法律属性作出明

确规定。因此，商标评审委员会所引用的相关行政规章不能证明药品的商品名称为法定权利。虽然1990年8月29日卫生部颁布的《进一步加强药品标准及名称管理的通知》规定“药品生产企业对企业生产的药品，可以根据实际需要，在法定的通用名称之外，另行拟定商品名，报卫生部药政管理局批准后，方可向工商行政管理部门申请该商品名作为商标注册”，但该通知并非法律，其作用主要在于行政管理，既无权设定任何权利，亦无权对药品商标的注册设定法定条件。据此，在商标法中无相应规定的情况下，该通知不能在商标法的规定之外另行设定商标的注册条件。

反不正当竞争法中所规定的知名商品特有的名称属于受法律保护的民事权益之一。药品的商品名称的注册者如果可以证明其对该名称通过使用已获得一定的知名度，则该药品名称可以作为法定权益获得保护。他人将与该名称相同或近似的标志申请注册为商标的行为属于《商标法》〔2001〕第三十一条规定的损害他人在先权利的情形。对于九龙公司在本案中所提交的前三份销售合同，北京市高级人民法院〔2006〕高民终字第523号判决中已认定，在无相应的销售发票予以佐证的情况下，它们不能证明其早在1995年就已经公开销售了“可立停”口服液产品，更不能证明其“可立停”口服液系知名商品的特有名称。鉴于该判决已发生法律效力，故其认定的事实可以作为本案定案的依据。对于九龙公司与安徽省医药卫生科技开发中心药品部签订的销售合同，在无相应的销售发票佐证的情况下，亦无法认定九龙公司具有在先销售的行为。对于九龙公司所提交的销售发票，鉴于九龙公司是产品的销售方，其所应留存的发票不应是付款方联。在九龙公司未对此作出合理解释且亦无证据佐证的情况下，该发票的真实性不予认可。对于九龙公司提交的生产记录，因其仅是九龙公司内部的记录，亦无法证明九龙公司具有在先销售的行为。综上，九龙公司所提交的现有证据无法证明其在康宝公司申请注册争议商标之前即已使用“可立停”这一商品名称，亦无法证明该名称系其知名商品的特有名称。据此，争议商标的注册不构成损害九龙公司享有的受法律保护的在先权益。

《商标法》〔2001〕第四十一条第1款规定的以“不正当手段”注册的商标，主要适用于侵犯商标管理秩序或公共利益的行为；违反诚实信用原则申请商标注册的行为不属于“不正当手段”的调整范围。鉴于此，商标评审委员会第6757号裁定中认定争议商标的注册违反诚实信用原则，属于《商标法》〔2001〕第四十一条第1款所规定的“不正当手段”的情形，属于适用

法律错误。

鉴于九龙公司对于“可立停”名称既不享有法定权利，亦不享有受法律保护的权益，同时亦无证据证明康宝公司对于争议商标的注册不符合商标法其他条款的规定，故争议商标的注册亦未违反诚实信用原则，商标评审委员会认定争议商标的注册违反诚实信用原则，该认定错误。

为此，北京市第一中级人民法院判决撤销商标评审委员会第6757号裁定。

商标评审委员会和九龙公司均不服，向北京市高级人民法院提起上诉。

北京市高级人民法院审理认为：

《商标法》〔2001〕第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。本条所规定的“在先权利”应包括民法通则、商标法及其他法律规定的民事权利和民事权益。商标法或者其他法律虽无特别规定，但根据民法通则的一般规定属于应予保护的合法权益的，应当作为本条规定的“在先权利”予以保护。本案中，九龙公司主张其经过国家食品药品行政管理部门审批获得的“可立停”药品商品名称为其合法享有的在先权利。对经过国家食品药品行政管理部门审批获得的药品的商品名称，民法通则、商标法及其他法律虽然并未明确规定其属于一种民事权利，但是其取得须经国家食品药品行政管理部门审批，不得与他人已经使用的药品商品名称相同或相近似，而且，药品商品名称经过审批才能在药品上使用，并因此能够排斥他人在同一种药品上使用相同或近似的名称。所以，对经过审批获得的药品商品名称，药品名称申请人享有一定的合法利益。根据〔2006〕高行终字第523号判决的认定，虽然九龙公司（包括其前身九龙制药厂）的“可立停”口服液尚未通过使用在2000年之前成为知名商品，但是在通过原卫生部药政管理局对“可立停”药品商品名称的审批之后，九龙公司在其口服液商品上已实际使用了“可立停”文字。这种使用即使无法达到构成知名商品的特有名称的程度，仍能够构成一定的合法权益。此合法权益属于《商标法》〔2001〕第三十一条规定的在先权利，应当给予保护。为此，商标评审委员会和九龙公司关于其审批获得的药品商品名称构成在先权利的上诉主张成立，予以支持。一审判决不当地认定药品商品名称不构成知名商品的特有名称则不属于在先权利，予以纠正。

鉴于九龙公司经过审批获得的“可立停”药品商品名称属于在先权利，

而康宝公司与九龙公司同属于药品生产行业，两企业生产的“可立停”药品也均为止咳类药品，且北京市高级人民法院〔2006〕高行终字第523号判决已经认定，九龙公司在争议商标申请注册前对“可立停”口服液进行了一定的使用，虽然其尚未构成知名商品，但据此可以认定，“可立停”实际上能够起到指示商品来源的作用。在此情况下，康宝公司将与九龙公司药品名称完全相同的文字作为商标注册在同类商品（药品）上，损害了九龙公司对“可立停”商品名称所享有的在先权利，已构成《商标法》〔2001〕第三十一条规定的“损害他人现有在先权利”，故争议商标应予以撤销。

为此，北京市高级人民法院作出行政判决书〔2009〕高行终字第1455号判决：（一）撤销北京市第一中级人民法院〔2008〕一中行初字第1289号行政判决书；（二）维持国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字〔2008〕第6757号《关于第1592518号“可立停”商标争议裁定书》。

康宝公司不服，向最高人民法院申请再审，请求撤销二审法院判决及商评字〔2008〕第6757号商标争议裁定，维持第1592518号“可立停”注册商标有效，主要理由如下：(1) 药品商品名称不属于法定的“在先权利”范畴，商标评审委员会和二审法院曲解商标法意义上“在先权利”的概念，错误地认定九龙公司拥有“在先权利”。(2) 没有任何证据证明九龙公司有在先使用“可立停”的行为，其对该商标不享有在先权利。(3) 二审法院不应适用康宝公司申请商标注册日之后的法律法规，康宝公司对“可立停”商标的使用为正当且合法的在先使用。

最高人民法院审查认为：

本案争议的焦点是：九龙公司经药品行政管理部门批准，在先使用“可立停”药品商品名称的权利，是否属于《商标法》〔2001〕第三十一条规定的“在先权利”？关于《商标法》〔2001〕第三十一条规定的“在先权利”，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的通知》第17条规定，“要正确理解和适用《商标法》〔2001〕第三十一条关于申请商标注册不得损害他人现有的在先权利的概括性规定。商标法虽无特别规定，但根据民法通则和其他法律的规定属于应予保护的合法权益的，应该根据该概括性规定给予保护”。根据有关行政规章和行政规范性文件规定，国家对药品商品名称实行行政管理，但除依照其他法律取得民事权利外，经药品行政管理部门批准使用的药品商品名称是否产生民事权益，尚取决于其实际使用情况，经实际使用并具有一定影响的药品商品名称，可作为民事权益受法

律保护。本案中，根据原审法院查明的事实，九龙公司早在1994年已经卫生部药政管理局批准使用"可立停"商品名称。虽然北京市高级人民法院〔2006〕高行终字第523号判决认为九龙公司生产"可立停"口服液在2000年之前未成为知名商品的特有名称，但根据九龙公司提供的销售合同、生产记录、销售发票等证据，结合其两次获得药品行政部门批文的事实，可以认定九龙公司在争议商标注册之前进行了一定规模的使用。该药品商品名称经在先使用并具有一定影响，可以产生民事权益，即合法的在先权利。康宝公司与九龙公司均系药品生产企业，应知"可立停"是九龙公司经过批准使用的药品商品名称，却仍将其申请为注册商标并使用在止咳类药品上，二审法院判决康宝公司违反《商标法》〔2001〕第三十一条，侵犯九龙公司的在先权利，并维持商标评审委员会第6757号裁定，并无不当。

为此，最高人民法院裁定：二审法院认定事实清楚，适用法律正确。康宝公司再审申请应予以驳回。

问题讨论

1. 在先权利、在先权益和合法利益的区别

"权利"、"权益"和"利益"是三个不同的法律概念。"利益"的外延最宽。然而，并非全部利益都受法律承认和保护。受法律承认和保护的称之为"权益"。"权利"的外延最窄。权利之产生，即意味着义务之产生，自由之限制，故"权利"须由法律规定，具体包括权利的主体、客体、取得方式、内容、行使、限制等。

《商标法》第三十二条(同《商标法》〔2001〕第三十一条)规定的"在先权利"包括"在先权益"。然而，何谓"在先权益"，并无统一法律规则认定。于是，法院享有个案认定权。本案北京市高级人民法院和最高人民法院都认为，经药品行政管理部门批准使用的药品商品名称产生"合法利益"，经过实际使用并"具有一定影响"，则构成"民事权益"，可依《商标法》〔2001〕第三十一条之"在先权利"给予保护。北京市高级人民法院还指出，"可立停"不是仅指代药品，而且指示商品来源，具有显著特征。所以，对于商业标志而言，要构成《商标法》第三十二一条所谓"在先权利"，必须具有显著性，并且经过实际使用而具有一定影响。

2. "注册商标申请权"?

本案中，商标评审委员会认为"九龙公司自其核准之日起享有'可立停'药品商品名称权和注册商标申请权"。这本质上是承认，"只有"九龙公司可以就"可立停"申请注册商标。然而，我国法律并未规定"注册商标申请权"。这种所

谓的“排他权”值得仔细考问。

追问“注册商标申请权”，就是追问合法利益进入商标法调整范围的节点，其发育为“注册商标专用权”的法律生命史。首先，对特定标志本身所享有的权益不同于商标法所保护的权益。商标法保护标志识别商品来源的功能，要求标志相对于特定商品或服务具有显著特征。所以，如果特定标志没有同特定的商品结合起来，则不可能产生商标法保护的合法利益。本案中，“可立停”谐音“咳立停”，经审批而成为药品商品名称之日，不具有显著性，因为对于相关公众而言，它的首要意义是指代描述“磷酸苯丙哌林口服液”这种药品，不是识别这种药品的来源。由于我国目前法律并不禁止药品商品名称申请注册为商标，所以“可立停”经过使用可以获得显著性[①]，从而满足《商标法》第十一条的要求。

特定标志和特定商品之间的识别关系固定之后所形成的商标法上的合法利益（简称“商标权益”）还不是一种权利，而只能是一种“资格”，不具有对全世界的排他效力。事实上，商标权益人只能针对一定范围的人，请求特定的不作为。根据我国现行商标法，这包括两种人。第一种，与权益人有特殊关系的人，主要是指代理人和代表人。《商标法》第十五条第1款规定：“未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。”第二种，同权益人有来往关系而明知其商标权益的人。《商标法》第十五条第2款规定，“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册”（当然也应该禁止使用）。这种商标权益保护的基础是诚实信用义务。在诚实信用义务人之外，商标权益人没有资格请求他人作为或不作为。

商标权益距离注册商标专用权还隔着“商标注册申请权”。我国实行注册商标制，商标注册申请正式提出之后，申请人对自己提出的商标注册申请享受权益。《商标法实施条例》〔2002〕第十七条第2款规定：“申请人转让其商标注册申请的，应当向商标局办理转让手续。”这种权益就是“商标注册申请权”，起

① 最高人民法院指出，商品名称能否认定为《反不正当竞争法》第五条第（二）项规定的“特有名称”（即有显著特征的名称），主要取决于相关公众的市场认知情况。故，保健食品的命名规定并不能当然决定一商品名称是否为通用名称；一段时间只有某家公司获得了保健食品批号的事实不能当然证明相应的商品名称具有显著特征，属于“特有名称”。参见厦门康士源生物工程有限公司与北京御生堂生物工程有限公司等不正当竞争纠纷再审案，最高人民法院民事判决书〔2011〕民提字第60号。

始于商标注册申请日，终止于申请驳回日或核准注册日。商标注册申请权也只是一种有限范围的排他权。因为已经取得申请日，商标注册申请人可以基于商标注册申请权排斥他人在其之后就同种或类似商品申请注册相同或近似商标。

当商标注册申请核准，申请人取得注册商标，商标注册申请权就转化为注册商标专用权，申请人变成注册人，即可以行使对世绝对权。任何人未经许可，在同种或类似商品上使用相同或近似标志，容易使相关公众混淆的，皆属于注册商标侵权行为。

本案中，商标评审委员会所谓“注册商标申请权”主要是指 1990 年 8 月 29 日卫生部颁行的《进一步加强药品标准及名称管理的通知》规定：“药品生产企业对企业生产的药品，可以根据实际需要，在法定的通用名称之外，另行拟定商品名，报卫生部药政管理局批准后，方可向工商行政管理部门申请该商品名作为商标注册。”北京市第一中级人民法院认为，在商标法无相应规定的情况下，该通知不能在商标法规定之外另行设定商标申请的注册条件。这种意见有其合理之处。该通知的确只是设置行政管制，即经批准的药品商品名称才可以向商标局申请注册。这种管制的主要目的是为了防止相关公众误认药品种类。这只是一项消极条件，而不是授予一项绝对权。但是，不应该忽视该通知的目的在于维护正当的市场秩序，该通知的精神应该列入商标申请审查核准程序考虑中。如果准许把他人经审批取得的药品商品名称申请注册为自己的商标，指定用于药品，则此商标带有欺骗性，可能导致消费者误认错买药品，影响正常的医药秩序。依照《商标法》〔2001〕第十条第 1 款第(八)项规定，这种标志具有“其他不良影响”；依照现行《商标法》，这种标志“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点”产生误导。无论如何，它都应该被禁止使用，当然应禁止注册。

3. 他人现有在先权利与他人已经使用并具有一定影响的商标

《商标法》第三十二条(同《商标法》〔2001〕第三十一条)区分“在先权利”和“在先使用商标”。《商标法》第三十二条后半句要求采用不正当手段，抢先注册他人已经使用并具有“有一定影响”的商标，且两商标如果共存于市场之上，易使相关公众混淆。《商标法》第三十二条前半句对在先权利给予强保护，既不要求“不正当手段”，也不要求“具有一定影响”，无论是否容易导致相关公众混淆。可见，我国商标法对在先权利的保护比对在先使用商标权益的保护要强。

本案最高人民法院判决一方面强调“可立停”已经使用并具有一定影响(虽然不足以构成知名商品特有名称)，同时指出康宝公司应知“可立停”是九龙公司经过批准使用的药品商品名称，其抢先注册具有不正当性；另一方面又判定

康宝公司抢先注册“可立停”是损害九龙公司的“在先权益”[①]。对于字号权益，有法院判决亦指出，《商标法》〔2001〕第三十一条“在先权利”包括字号权益，但只有在先形成并使用的字号在争议商标申请注册前已经具有一定的知名度，且争议商标注册使用可能引起相关公众混淆误认而损害在先字号权益人的，才应认定争议商标申请注册违反本条“不得损害他人在先权利”的规定[②]。这些意见似乎使得“在先权益”的边界模糊，“在先权利”（在先权益）与“他人已经使用并有一定影响的商标”难以区分。

“在先权利”（在先权益）与“他人已经使用并有一定影响的商标”难以区分的原因是，我国以往司法实践对“一定影响”的证据要求过高。此前已经讨论到的“广州市欧恪米兰化妆品有限公司与商标评审委员会等商标行政纠纷案”（简称“欧恪米兰案”）中[③]，最高人民法院即降低《商标法》〔2001〕第三十一条“一定影响”的证据标准，以至于加盟合约书、边境贸易进出口商品受检凭单、入境/出境货物（食品）卫生检疫许可证、宣传推广材料，都可以用于证明“一定影响”，即便没有实际销售证据予以佐证。本案比“欧恪米兰案”早，但最高人民法院采用的思路相同，认为销售合同、生产记录、销售发票等也可以用于证明“一定影响”。在我国原先的司法实际中，这些证据不能证明“真实”的商标使用[④]，通常被排除在外，不能证明“一定影响”。这也是为什么本案原告为何要求确认“在先权益”，而不主张“在先使用并具有一定影响的商标”。如果最高人民法院“欧恪米兰案”所树立的法律标准通行，则九龙公司在本案中也可以主张“可立停”争议商标属于“以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标”。

4. 抢先注册药品名称是“不正当手段取得注册”

本案中，商标评审委员认为：“康宝公司在明知他人已在先使用的情况下，其注册争议商标的行为违反了诚实信用原则，损害了九龙公司合法权益，属于《商标法》〔2001〕第四十一条第1款规定的以不正当手段取得注册的情形。”然而，康宝公司并不是简单地损害私人利益。它明知国家管制药品商品名称，仍

① 如果在非药品上申请注册“可立停”，这可能不算损害其“在先权益”。如果在“磷酸苯丙哌林口服液”之外的药品上申请注册“可立停”，则容易导致消费者误认，损害公共利益，可被认定为《商标法》〔2001〕第十条第（八）项“其他不良影响”。

② 河南省燕青商贸有限公司诉商标评审委员会、焦作市明视达眼镜验配中心商标撤销复审行政纠纷案，北京市第一中级人民法院（2009）一中行初字第1819号。

③ 最高人民法院行政判决书〔2012〕行提字第6号。

④ 参见广州市欧恪米兰化妆品有限公司与商标评审委员会商标争议行政纠纷上诉案，北京市高级人民法院行政判决书〔2010〕高行终字第1504号。

以他人核准的药品商品名称申请注册商标，可算作“损害公共秩序或公共利益或者妨碍商标注册管理秩序”，应该构成《商标法》〔2001〕第四十一条第 1 款“以欺骗或不正当手段”取得商标注册[①]。

案例讨论 13

法条参照

《商标法》〔2001〕第三十一条　申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

同时参照《商标法》第三十二条　规定内容同《商标法》〔2001〕第三十一条。

丹乔有限公司与商标评审委员会等商标行政纠纷上诉案
（北京市高级人民法院行政判决书〔2011〕高行终字第 374 号）

基本案情

2001 年 12 月，丹乔有限公司（简称“丹乔公司”）申请注册“007 及图”商标（引证商标Ⅰ—Ⅱ，参见图 4－7），核定商品项目为第 28 类玩具等（注册商标第 3040006 号和第 3040005 号，注册商标专用权期限分别至 2016 年 6 月 20 日与 2016 年 6 月 6 日）；和“JAMES BOND”商标（引证商标Ⅲ—Ⅳ，参见图 4－7），核定商品项目为第 41 类教育、娱乐等服务上（注册商标第 3040012 号与第 3040011 号，注册商标专用权期限均至 2013 年 4 月 20 日）



被异议商标 商标注册申请 第 3121466 号	引证商标Ⅰ—Ⅱ 注册商标第 3040006 号 和第 3040012 号	引证商标Ⅲ—Ⅳ 注册商标第 3040005 号和 第 3040011 号

图 4－7　“邦德 007 BOND”被异议商标图样与“007 及图”、“JAMES BOND”引证商标图样

2002 年，谢花珍申请注册“邦德 007 BOND”商标（被异议商标，参见图 4－7），指定商品项目为第 10 类子宫帽、避孕套、非化学避孕用具。

① 参见常州诚联电源制造有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、常州市创联电源有限公司商标行政纠纷案，最高人民法院〔2006〕行监字第 118—1 号。

在法定异议期内，丹乔公司提出商标异议申请，请求驳回被异议商标。商标局于2007年10月8日作出〔2007〕商标异字第5075号《“邦德007 BOND”商标异议裁定书》（简称第5075号裁定），准予被异议商标核准注册。商标局指出：丹乔公司称谢花珍恶意抄袭其商标及侵犯其著作权的异议理由不能成立，因为著作权保护作品的形式及内容，而非作品名称本身；而且，在相关商品类别上，丹乔公司并未在先申请或注册被异议商标。

不服第5075号裁定，丹乔公司向商标评审委员会提出异议复审请求。其主张：007与JAMES BOND是丹乔公司发行的系列电影主角的代号和名字，具有独创性，丹乔公司对其享有版权、商标权及角色商品化权。007、JAMES BOND以及007系列电影在中国公众中享有巨大的知名度和影响力。被异议商标恶意抄袭和摹仿引证商标，侵犯了丹乔公司的在先权利。被异议商标与引证商标构成近似商标。被异议商标的申请注册违反了《商标法》〔2001〕第十条第1款第（八）项、第四十一条第1款“以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册”的规定。

丹乔公司向商标评审委员会提交了以下主要证据材料，用以证明引证商标的使用及知名度：证据（1）：标有“007”、“JAMES BOND”的007系列电影海报和标有“007”、“JAMES BOND”商标的邦德消费品简单介绍、各类商品的照片复印件；证据（2）：Lee Pfeiffer所著书中的部分扫描件，包含了对丹乔公司或其许可人标有“007”商标的各类商品，以及007电影宣传海报、杂志封面等照片；证据（3）：“007/BOND”商品购物指南手册和亚马逊网站、卓越亚马逊网站等互联网上“007”和“007 JAMES BOND”商品的销售页面，其中多数是电影制品；证据（4）：“007”系列电影的电子游戏和“SONY PLAY STATION”游戏机专用游戏卡的封面照片及相关网站的介绍页面；证据（5）：标有“007”商标的书籍封面和其他形式上的相关广告宣传材料；证据（6）：1965年2月26日*TIME*杂志的文章：THE BOND MARKET（邦德市场）和丹乔公司许可他人使用“007”商标的部分被许可人名单；证据（7）：丹乔公司“007”系列电影票房、家庭录影带销售收入等部分收入统计数据和“007/JAMES BOND”部分电影放映、票房统计数据、票房排名；证据（8）：“007”电影迷、角色迷的统计和美国、英国电影协会所进行的世界范围内的最佳电影、电影角色评选结果；证据（9）：网易娱乐频道2002年对“007”电影40周年的专题报道，及2007年相关网站、报纸对“007”电影首次登陆中国影院的报道，介绍了“007”电影在世

界范围内的流行度和受欢迎度。

商标评审委员审查认为：

被异议商标指定使用的商品与引证商标核定使用的商品及服务分属不同的商品类别，其在商品或服务的内容、对象等方面相差甚远，故被异议商标与引证商标不构成《商标法》〔2001〕第二十八条所指的使用在同种或类似商品或服务上的近似商标。……被异议商标虽然可能使人联想到丹乔公司007系列电影名称和主角名字及代号，但该名称和虚拟人物称呼无法体现完整的文学艺术作品内容，不属于《著作权法》所指的作品客体，被异议商标不侵犯丹乔公司的著作权。丹乔公司主张对"007"及"JAMES BOND"享有角色商品化权，这于法无据，商标评审委员会不予支持。被异议商标的注册申请并未构成《商标法》〔2001〕第三十一条"损害他人现有的在先权利"的情形。……丹乔公司提交的证据仅能证明"007"系列电影在中国大陆的相关宣传情况，不能证明引证商标在被异议商标指定使用的第10类避孕套等相关商品上的使用情况，故不足以证明引证商标在被异议商标申请注册前已在第10类避孕套等相关商品上经过使用而在中国大陆具有一定的影响，亦难以认定引证商标在被异议商标申请注册前已为中国消费者所熟知，成为核定使用在玩具等商品及教育等服务上的驰名商标。被异议商标指定使用的避孕套等商品与引证商标核定使用的商品及服务在功能、用途等方面存在较大差别，被异议商标在避孕套等商品上注册使用不会导致消费者误认，不会损害丹乔公司的利益。综上，被异议商标的申请注册未构成《商标法》〔2001〕第十三条所规定的情形。……被异议商标指定使用的商品与丹乔公司所从事的电影行业相差甚远，丹乔公司认为被异议商标的注册申请违反诚实信用原则，系以不正当手段取得注册的主张，证据不足，被异议商标的注册未违反《商标法》〔2001〕第四十一条第1款"以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册"的规定。《商标法》〔2001〕第十条第1款第（八）项主要指商标自身的构成要素对社会上良好风气、习惯、社会公共利益、公共秩序产生负面、消极影响，主要是为了维护社会公共秩序和利益。本案并无充分证据可以认定被异议商标在指定商品上的注册使用会构成《商标法》〔2001〕第十条第1款第（八）项所指的"不良影响"。丹乔公司认为被异议商标的注册和使用易使人误认为使用该商标的商品来源于丹乔公司或与之有关联，造成混淆，这实质上关系丹乔公司在先注册商标权、在先著作权等私权利的范畴，不属于《商标法》〔2001〕

第十条第1款第(八)项调整的范围。为此,2010年3月1日,商标评审委员会作出商评字〔2010〕第04817号《关于第3121466号"邦德007 BOND"商标异议复审裁定书》(简称第4817号裁定):维持被异议商标核准注册。

……

丹乔公司不服,向北京市第一中级人民法院提起诉讼,请求撤销第4817号裁定。丹乔公司明确表示放弃《商标法》〔2001〕第二十八条、第三十一条的异议理由。丹乔公司称,"007"系列电影及"007"、"JAMES BOND"电影角色的知名度很高,这种知名度可以折射到引证商标上,故引证商标应属于驰名商标。

北京市第一中级人民法院审理认为:

现有证据不足以证明引证商标在中国已为相关公众广为知晓、享有较高声誉而构成驰名商标,商标评审委员会裁定被异议商标申请注册未违反《商标法》〔2001〕第十三条第2款,应予支持。《商标法》〔2001〕第四十一条第1款规定,已经注册的商标,违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局撤销该注册商标;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。该条款调整已经核准注册的商标,而被异议商标尚未被核准注册,故不应适用于本案。

【关于《商标法》〔2001〕第十条第1款第(八)项】,现有证据表明,在被异议商标申请注册之前,相关媒体宣传介绍了"007"电影在世界范围内的流行度和受欢迎度,"007"、"JAMES BOND"作为知名电影的人物角色名称已为相关公众了解甚至熟知。另一方面,被异议商标由汉字"邦德"、数字"007"、英文"BOND"构成,而"邦德"并非汉语固有词汇,第三人亦未对被异议商标的创意来源作出合理解释。鉴于电影人物角色名称"007"、"JAMES BOND"具有较高知名度,被异议商标与它们近似程度高,本院合理认定第三人申请被异议商标时,明知人物角色名称"007"、"JAMES BOND"的知名度及其在商业上的较高价值。而上述人物角色的知名度系他人投入大量劳动和资本而取得,故由此带来的商业价值和商业机会亦应由该他人享有。第三人申请注册被异议商标的行为违反了诚实信用的公序良俗,被异议商标属于《商标法》〔2001〕第十条第1款第(八)项所规定的"有其他不良影响的标志"。商标评审委员会对被异议商标申请注册是否违反《商标法》〔2001〕第十条第1款第(八)项规定的认定有误,予以纠正。

为此,北京市第一中级人民法院判决:一、撤销商标评审委员会第4817号裁定;二、商标评审委员会就被异议商标异议复审申请重新作出裁定。

商标评审委员会和谢花珍均不服原审判决,向北京市高级人民法院提起上诉。商标评审委员会的主要上诉理由是:(1)《商标法》〔2001〕第十条第1款第(八)项属于禁用、禁注的绝对理由之一,被异议商标本身并非禁用禁注的标志;(2)《商标法》〔2001〕第十条第1款第(八)项中的"其他不良影响"并非商标法不予商标注册的兜底条款,仅是与"有害于社会主义道德风尚"相类似的情形;(3)最高人民法院在《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》指出,对特定民事权益的损害不宜认定属于具有"其他不良影响",故本案不应适用《商标法》〔2001〕第十条第1款第(八)项。

北京市高级人民法院审理认为:

根据《商标法》〔2001〕第十条第1款第(八)项规定,有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志,不得作为商标使用。该条款中规定的"其他不良影响"是指标志或者其构成要素对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面的影响,不涉及私权的事项。"007"、"JAMES BOND"作为电影人物角色名称的知名度及谢花珍是否借用该知名度所生商业价值,并非《商标法》〔2001〕第十条第1款第(八)项所调整的内容。现有证据亦不足以证明本案被异议商标在指定商品上注册使用会构成《商标法》〔2001〕第十条第1款第(八)项所指的"不良影响"。因此,商标评审委员会就此所作认定正确,应予维持。基于谢花珍明知电影人物角色名称"007"、"JAMES BOND"的知名度及其在商业上的价值而申请注册被异议商标,原审法院认定谢花珍的这一行为违反诚实信用的公序良俗,被异议商标属于《商标法》〔2001〕第十条第1款第(八)项所规定的"有其他不良影响的标志",属于法律适用错误,予以纠正。

行政诉讼审查被诉具体行政行为的合法性。虽然丹乔公司在原审诉讼中明确表示放弃《商标法》〔2001〕第三十一条的主张,但这是丹乔公司提出的异议复审理由,商标评审委员会作出第4817号裁定的根据。因此本院仍可审理商标评审委员会第4817号裁定有关本条裁定的合法性。根据丹乔公司提交的证据可以认定,在被异议商标申请注册之前,"007"系列电影人物的角色名称"007"、"JAMES BOND"已经具有较高知名度,已为相关公众所了解。这一知名度是丹乔公司创造性劳动的结晶,由此知名角色

名称所带来的商业价值和商业机会也是丹乔公司投入大量劳动和资本所获得。因此，作为在先知名的电影人物角色名称应当作为在先权利得到保护。商标评审委员会第4817号裁定认为，丹乔公司主张对“007”与“JAMES BOND”享有角色商品化权并无法律依据，这属于认定有误，予以纠正。

为此，北京市高级人民法院判决：商标评审委员会和谢花珍的上诉理由成立，原审法院有关《商标法》〔2001〕第十条第1款第（八）项的认定有误。然而，由于商标评审委员会关于《商标法》〔2001〕第三十一条的认定有误，原审判决的结论仍予维持，对商标评审委员会和谢花珍的上诉请求不予支持。原审判决适用法律有误，但审理结果正确，依法予以维持。

问题讨论

1. “在先权益”的构成条件

《审理商标授权确权纠纷的司法意见》第18段提出：“要正确理解和适用《商标法》〔2001〕第三十一条关于‘申请商标注册不得损害他人现有的在先权利’的概括性规定。人民法院审查判断诉争商标是否损害他人现有的在先权利时，对于商标法已有特别规定的在先权利，按照商标法的特别规定予以保护；商标法虽无特别规定，但根据民法通则和其他法律的规定属于应予保护的合法权益的，应当根据该概括性规定给予保护。”

然而，“根据民法通则和其他法律的规定属于应予保护的合法权益”的成立条件却未有法律规定，全仗司法个案认定。本案所涉及的电影作品人物角色，我国现行法律没有明确的法律依据。显然，《民法通则》规定的财产权、债权、知识产权，都不适用虚拟人物角色。美国虽然承认“公开权”（right of publicity），但限于保护自然人的人格特征的商业价值，不保护虚拟人物的商业价值。除非虚拟人物满足美国版权保护的条件，体现整个作品的内容（telling the whole story），否则不能得到版权保护。从这个角度来说，本案北京高级人民法院承认的虚拟人物角色权，是提供比美国法更高的知识产权保护。

本案中，北京市高级人民法院认定知名虚拟人物名称“007”与“JAMES BOND”属于在先权益，基于两大理由：其一，被异议商标申请注册之前，“007”系列电影人物角色名称“007”和“JAMES BOND”已经具有较高知名度；其二，知名度的取得是丹乔公司创造性劳动的结晶。假如007系列电影中断上映新片，并且超过五年，为公众淡忘，此时谢花珍再申请注册被异议商标，则实难算

做损害丹乔公司的知名虚拟角色名称权益而违反《商标法》〔2001〕第三十一条。然而，第一部007电影于1962年10月5日公映后，007电影系列风靡全球，历经近50年长盛不衰。2008年，新上映有007系列电影《量子危机》，2012年新上映《大破天幕杀机》。所以，及至2012年北京市高级人民法院裁判此案时，"007"与"JAMES BOND"仍为知名虚拟角色名称。

但即便以"高知名度"作为虚拟角色人物名称保护的先决条件，有时仍然不免陷入法律困境。《红楼梦》作为经典名著，长盛不衰，是否意味着其中人物名称至今受到保护，直到永远也不许任何人申请注册为商标，尽管《红楼梦》已经度过著作权保护期限？实际上，"林黛玉"已经被核准注册到若干商品之上（参见图4-8）。再如对鲁迅小说人物"闰土"有69项注册商标申请，对"孔乙己"有36项，对"祥林嫂"有17项[①]。诸如此类的注册商标大部分处于有效状态。



注册商标第5915709号 核定服务项目 第35类推销（替他人）　　注册商标第5444348号 核定商品项目第25类服装等　　注册商标第629995号 核定商品项目第34类卷烟

图4-8 虚拟人物林黛玉诸注册商标图样

2. 损害他人现有在先权益：商标行政救济与民事侵权救济

《注册商标、企业名称与在先权利冲突民事纠纷审理解释》第一条规定："原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼，符合民事诉讼法第一百零八条规定的，人民法院应当受理。"《侵权责任法》亦规定"侵害民事权益，应当依照本法承担侵权责任"。这意味着，司法实践扩张解释"在先权利"而新承认的权益，其权益人应可以通过民事诉讼程序寻求法律救济。对于本案而言，如果被异议商标实际使用，这意味着丹乔公司应可以向法院提起诉讼，要求谢花珍停止侵害并赔偿损

① 新华网："抢注名人商标：滥用文化元素的另类商业赌博"（2012年11月9日），参见〈http://news.xinhuanet.com/legal/2012-11/09/c_113651321.htm〉

失。然而，在商标法之外，我国尚无案例承认虚构人物角色名称享受财产权益，未经许可使用需要承担停止侵害和赔偿损失的法律责任。

三、代理人（代表人）抢注被代理人（被代表人）商标

品牌成功常离不开代理人和代表人开拓市场的积极努力。然而，代理人与被代理人（代表人与被代表人）各有不同的经济利益，代理关系（代表关系）终究可能解除。代理人（代表人）往往希望长期延续自己付出而发展形成的商事关系，无论代理关系（代表关系）的存废。由于商标识别产源的作用，这种商事关系必定以品牌为纽带。受利益驱动，代理人和代表人常有攀附被代理人和被代表人的品牌商誉的机会主义行为。这种恶意行为理应受到法律规制。为保障被代理人和被代表人的利益，维护代理（代表）关系下的商事信赖利益，《商标法》第十五条第 1 款规定："未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。"

案例讨论 14

法条参照

《商标法》〔2001〕第十五条　未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。

同时参照《商标法》第十五条第 1 款　规定内容同《商标法》〔2001〕第十五条。

重庆正通药业有限公司、商标评审委员会与四川华蜀动物药业有限公司商标行政纠纷案（最高人民法院行政判决书〔2007〕行提字第 2 号）[①]

基本案情

2002 年 4 月，重庆正通动物药业有限公司[②]（简称"正通公司"）向重庆市农业局提出"注射用复方青霉素钾（I 型）"的兽药产品申请。申请表显

① 《最高人民法院公报》2007 年第 11 期（总第 133 期）。

② 2006 年 11 月 15 日，此企业变更为重庆正通药业有限公司。为简明起见，统称"正通公司"。

示：商品名称为“头孢西林粉针”，制造商为正通公司，准产证号为渝兽药生证字第 041 号。在申请表所附的标签式样中，商品名称“头孢西林”使用了特殊字体和字号并处于标签中的显著位置。2002 年 5 月，重庆市农业局以重兽药审批字〔2002〕第 533 号审批证书批准正通公司生产销售通用名称为“注射用复方青霉素钾(Ⅰ型)”、商品名称为“头孢西林粉针”的兽药产品，批准文号有效期至 2005 年 5 月 28 日。

2002 年 7 月，正通公司(甲方)与华蜀公司(乙方)签订了《关于专销“头孢西林”产品的协议书》(以下简称《专销协议书》)，该协议书主要内容有：一，正通公司将“头孢西林”粉针产品授权华蜀公司在全国范围内专销，正通公司不得销售该产品，华蜀公司不得生产该产品，否则视为违约；二，包装由华蜀公司设计，正通公司印制，包装上使用华蜀公司的“华蜀”商标，以华蜀公司合作开发、正通公司生产的形式印制、由正通公司组织生产产品；三，华蜀公司负责专销片区宣传策划，产品定价，承担销售费、宣传费、运输费等全部费用；四，华蜀公司预付正通公司包装费 3 万元；五，正通公司向华蜀公司提供产品的规格及价格：3 克/支×120 支/件，价格 108 元/件，华蜀公司销售累积 3000 件—5000 件，价格 106.80 元；……七，出现产品质量问题由正通公司负责退货和承担损失，华蜀公司对外包装说明负责；……十，协议期满或提前结束协议，正通公司继续生产销售该产品，取消华蜀公司的专销权，但不得继续使用“华蜀”商标；……十三，若出现“头孢西林”被注册或其他知识产权问题，由华蜀公司负责，由正通公司负责重新申请更换商品名称。该协议签订后，除对第五条中约定的价格进行了变动并实际履行外，双方均按约履行。

2002 年 9 月 12 日，华蜀公司向商标局申请注册“头包西灵 Toubaoxilin”文字商标，2004 年 2 月 7 日核准注册(争议商标，参见图 4－9)，核定商品项目为第 5 类的兽医用制剂、兽医用药、兽医用生物制剂等，专用期限截至



注册商标第 3304260 号

图 4－9　“头包西灵 Toubaoxilin”注册商标图样

2014年2月6日。

双方合作期间，产品包装上“头孢西林”四字以特殊字体使用在显著位置，且字号明显大于其他文字；产品包装上标明：四川省隆昌华蜀动物药业有限公司开发，重庆正通动物药业有限公司制造。产品包装上使用注册商标“华蜀”。产品介绍的首句为“本品是华蜀公司2002倾力奉献，……”等。该兽药外包装上还有“华蜀精心奉献兽医首选”、“您放心的选择华蜀兽药”等宣传词。

2004年1月，正通公司和华蜀公司方签订了关于终止“头孢西林”等三个品种九个规格产品合作的《终止协议》，约定正通公司自2004年1月7日起不得再生产印有“华蜀”标识的原图案的以上品种，华蜀公司也不得生产加工印有正通公司生产及其批文标示等的以上产品。

双方解除合作关系后，正通公司继续生产头孢西林粉针产品，在产品包装上“头孢西林”仍然被以特殊字体和字号使用在显著位置，产品上使用的注册商标为“安逸”。

2004年3月31日，正通公司以争议商标的注册违反了《商标法》〔2001〕第十条、第十一条第1款第(一)项，第十五条及第三十一条为由，请求商标评审委员会宣告争议商标无效。

商标评审委员会审查认为：

(1) 争议商标与“头孢西林”均无确定含义，文字排列顺序相同，读音基本一致，且前三字外观极为近似，消费者不易区分，已构成近似；(2)“头孢西林”不是兽药产品的通用名称，不违反《商标法》〔2001〕第十一条第1款第(一)项规定；(3) 争议商标不属于商标法第十条第1款第(八)项规定的易产生不良影响的标志；(4) 争议商标的注册未构成《商标法》〔2001〕第三十一条所指的损害他人在先权利的行为；(5)“头孢西林”是重庆正通公司经批准的专用商品名称，客观上起到了标识商品来源的作用，应视为其未注册商标。重庆正通公司与隆昌华蜀公司形成销售代理关系而非委托生产关系，隆昌华蜀公司关于争议商标的注册系依据双方协议约定的理由不能成立。隆昌华蜀公司将与重庆正通公司商标标识文字排列组合和整体特征相近似的标志进行注册，足以使消费者混淆误认，并可能妨碍被代理人正当在先权利的使用，其行为依法应予禁止。为此，2005年3月4日，依据《商标法》〔2001〕第十五条、第四十一条第2款和第四十三条，商标评审委员会作出商评字〔2005〕第289号裁定(简称第289号裁定)：撤销争议

商标。

华蜀公司不服，向北京市第一中级人民法院提起诉讼，要求撤销商标评审委员会裁定。华蜀公司主张：(1) 华蜀公司与正通公司之间不存在代理与被代理关系。从双方协议约定的权利义务上看，双方合作期间原告在产品上使用的是“华蜀”商标，产品包装上标识的内容也足以使消费者相信产品的来源是原告。销售费用、宣传费用、运输费用等由原告自行负担，生产、销售过程中发生的税收费用和债权债务自行承担，由此可见原告销售行为的结果和经营风险均系自行承担而与第三人无关。原告与第三人之间不存在民法通则第六十三条所规定的代理与被代理的关系。被告仅根据双方协议中“甲方将‘头孢西林’粉针产品授权乙方在全国专销”的表述即认定“授权”系基于委托代理关系，缺乏证据支持。(2)“头孢西林”不应视为未注册商标。在双方合作前，华蜀公司没有将“头孢西林”用于生产和向市场推出；在双方合作期间，约定并在产品上实际使用的是“华蜀”商标，“头孢西林”仅为商品名称而非商标。双方在解除合作关系后，第三人在其自行生产销售的产品上注明的商标是“安逸”，“头孢西林”仍作为兽药产品的名称使用。所以，商标评审委员会认定“头孢西林”客观上起到了证明商品来源的作用，并将其视为正通公司未注册商标缺乏事实及法律依据。

北京市第一中级人民法院审理认为：

本案争议焦点在于，争议商标是否系正通公司的未注册商标，华蜀公司与正通公司之间是否构成委托代理关系及是否未经授权擅自注册了正通公司的商标。

“头孢西林”作为商品名称是正通公司独自在 2002 年 4 月 20 日向国家有关主管机关提出申请并在 2002 年 5 月 28 日获得审批，应认定“头孢西林”为正通公司单方在先取得的商品名称。正通公司在申请该商品名称的过程中，将“头孢西林”使用在标签式样中的显著位置，并使用了特殊的字体与字号。在该商品名称获得审批后、正通公司与华蜀公司合作的过程中及双方解除合作关系后，“头孢西林”的字样均被突出使用在实际产品的包装上，其字体、字形和字号与产品包装中的其他文字存在明显的差别，具有较强的识别性。作为由正通公司自行确定的商品名称，鉴于“头孢西林”始终被以突出的字形和字体使用在产品标签或包装的显著位置，客观上起到了商标所具有的昭示商品来源的引导作用，且该商品名称又为正通公司所首先取得，故“头孢西林”应当被视为正通公司实际使用的未注册商标。

争议商标“头包西灵 Toubaoxilin”中的显著部分为文字“头包西灵”，其与正通公司的商品名称“头孢西林”的文字组成和读音近似，且均为无含义词。鉴于华蜀公司对争议商标与“头孢西林”的近似性亦无异议，故对于商标评审委员会作出的两组文字已构成近似的认定予以支持。

根据华蜀公司与正通公司签订的《专销协议书》和此后双方为终止合作关系签订的《终止协议》，正通公司是“头孢西林”产品的生产商，组织生产产品，提供产品的规格及价格，如产品出现质量问题负责退货和承担损失。华蜀公司经正通公司授权在全国范围内专销“头孢西林”粉针产品，负责专销区内的宣传策划、产品定价、负担销售费、宣传费及运输费等。双方签订《终止协议》后，华蜀公司不得生产加工印有“重庆正通公司生产及其批文标示”的“头孢西林”等产品。正通公司与华蜀公司之间形成了销售代理的法律关系，在该法律关系中，作为生产商和被代理人的正通公司通过授权使作为销售商的华蜀公司取得了代理人的地位。

【关于《商标法》〔2001〕第十五条中“代理”的法律含义】 包括《中华人民共和国合同法》在内的我国现行法律对“代理”概念的理解，已经不再拘泥于《民法通则》第六十三条的规定。销售代理作为一种由代理人占有生产商的产品，以自己的名义或者生产商的名义将生产商所有的产品销售给第三人的法律活动，其出现是市场经济发展的必然结果。《商标法》〔2001〕第十五条中的代理应广义地理解为包含销售代理，这既符合商业活动的管理，也符合商标法维护诚实信用的市场秩序的立法本义。华蜀公司擅自将与正通公司未注册商标相近似的争议商标进行注册的行为违反了诚实信用的原则，亦应当为法律所禁止。

为此，北京市第一中级人民法院判决维持商标评审委员会第 289 号决定。

华蜀公司不服，向北京市高级人民法院提起上诉。

北京市高级人民法院审理认为：

“头孢西林”商品名称是否经使用而具有商标标识的功能；正通公司与华蜀公司在合作期间是否形成代理人与被代理人的法律关系是本案的争议焦点。

商品名称与通用名称的功能不同，它是与某种具体产品联系在一起并以特定产品为指向对象。正通公司向国家有关主管机关提交的兽药产品申请表中将“头孢西林”作为商品名称，并在申报材料“产品标签式样”中用

特殊字体与字号将“头孢西林”使用在了显著位置。因此，一审法院关于在实践中商品名称能够起到商标所具有的标识商品来源的作用，并认定“头孢西林”为正通公司单方在先取得的商品名称正确。鉴于“头孢西林”始终以突出的字形和字体使用在产品标签或包装的显著位置，客观上起到了商标所具有的昭示商品来源的引导作用，故“头孢西林”应当被视为实际使用的未注册商标。

根据《专销协议书》的约定及实际履行的情况，在对外销售的兽药外包装上除明显地标注有商品名称“头孢西林”外，同时还标注有“华蜀”商标、“华蜀公司开发、正通公司制造”，以及“华蜀精心奉献兽医首选”、“华蜀公司倾力奉献”等宣传词。此外，结合销售市场全部由华蜀公司负责宣传策划，自行确定兽药销售价格及承担销售、宣传费用的情况，以及正通公司在取得该兽药生产许可证后至与华蜀公司合作之前并无自己以“头孢西林”商品名称销售兽药的证据，应认定“头孢西林”商品名称在客观上起到的商标所具有的昭示商品来源的功能系华蜀公司的突出宣传、销售等使用行为的结果。由于该商品名称的实际使用者为华蜀公司，故“头孢西林”应当被视为华蜀公司的未注册商标。一审法院关于“头孢西林”商品名称为正通公司首先取得，正通公司与华蜀公司合作过程中及双方解除合作关系后“头孢西林”字样均被突出使用在包装上，故“头孢西林”应当被视为正通公司实际使用的未注册商标的认定，与事实不符，予以纠正。

正通公司虽然在先取得“头孢西林”商品名称，但因其取得后至华蜀公司申请商标前并未在对外销售中使用，故其仅在申请兽药生产许可证时取得的名称不属于知名商品所特有的名称。虽然争议商标“头包西灵 Toubaoxilin”中的显著部分为文字“头包西灵”，与正通公司的商品名称“头孢西林”的文字组成和读音近似，且均为无含义词，两组文字近似。但华蜀公司通过自己使用“头孢西林”商品名称，使该商品名称商标化，其申请“头包西灵 Toubaoxilin”商标的行为不违反法律法规的规定。

《商标法》〔2001〕第十五条规定：“未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的不予注册并禁止使用。”该条款中的代理人即为商标代理人，即指接受商标注册申请人或者商标注册人的委托，在委托权限范围内，代理其委托人办理商标注册申请、请求查处侵权案件或者办理其他商标事宜的

人。代表人即为商标代表人，即指代表本企业办理商标注册和从事其他商标事宜的人。本案华蜀公司与正通公司基于《专销协议书》而形成的是生产销售合作关系，一审认定二者形成代理人与被代理人的关系显系错误。华蜀公司通过自己使用“头孢西林”商品名称，并使该商品名称商标化，其申请“头包西灵 Toubaoxilin”商标的行为不属于《商标法》〔2001〕第十五条规定的情形。

为此，北京市高级人民法院判决：商标评审委员会及一审判决关于华蜀公司申请“头包西灵 Toubaoxilin”商标的行为违反《商标法》〔2001〕第十五条规定的认定错误，应予以纠正。

正通公司和商标评审委员会均不服二审判决，向最高人民法院申请再审。……商标评审委员会请求最高人民法院撤销二审判决，维持一审判决和商标评审委员会的裁定，主要理由如下：(1) 二审判决对《商标法》〔2001〕第十五条中“代理人或者代表人”的理解违背了立法宗旨，不符合国际惯例。《商标法》〔2001〕第十五条源于巴黎公约，其规定的“代理人或者代表人”不限于商标代理人和商标代表人，应当包括销售代理关系和代表关系中的代理人和代表人以及商标所有人商品的销售商。(2) 认定事实错误。错误界定“销售”行为，混淆了兽药商品名称、知名兽药商品特有名称与商标的关系，将履行商品《专销协议书》的行为作为确定商标权益归属的依据。(3) 不仅没有正确解决商标注册争议，而且形成商标与商品名称之间新的冲突。

最高人民法院审理认为：

本案的争议焦点是：《商标法》〔2001〕第十五条规定的“代理人”的范围问题；正通公司与华蜀公司是否存在代理关系问题；“头孢西林”商品名称的归属问题。

（一）关于《商标法》〔2001〕第十五条规定的“代理人”的范围问题。《商标法》〔2001〕第十五条规定：“未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。”由于在本案中当事人及一审、二审判决对“代理人”的含义具有不同的理解和认定，为消除分歧，正确适用法律，可以通过该条规定的立法过程、立法意图以及参照相关国际条约的规定等确定其含义。该条规定系2001年10月27日修改的商标法增加的内容。原国家工商行政管理局局长王众孚受国务院委托于2000年12月22日在第九届

全国人民代表大会常务委员会第十九次会议上所做的《关于〈中华人民共和国商标法修正案(草案)〉的说明》指出,“巴黎公约第六条之七要求禁止商标所有人的代理人或者代表人未经商标所有人授权,以自己的名义注册该商标,并禁止使用。据此,并考虑到我国恶意注册他人商标现象日益增多的实际情况,草案增加规定:‘未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用”’。据此,《商标法》〔2001〕第十五条的规定既是为了履行巴黎公约第六条之七规定的条约义务,又是为了禁止代理人或者代表人恶意注册他人商标的行为。巴黎公约第六条之七第(1)项规定,“如果本联盟一个国家的商标所有人的代理人或者代表人,未经该所有人授权而以自己的名义向本联盟一个或一个以上的国家申请该商标的注册,该所有人有权反对所申请的注册或要求取消注册”。据该条约的权威性注释、有关成员国的通常做法和我国相关行政执法的一贯态度,巴黎公约第六条之七的“代理人”和“代表人”应当作广义的解释,包括总经销、总代理等特殊销售关系意义上的代理人或者代表人。参照《最高人民法院关于审理国际贸易行政案件若干问题的规定》第九条关于“人民法院审理国际贸易行政案件所适用的法律、行政法规的具体条文存在两种以上的合理解释,其中有一种解释与中华人民共和国缔结或者参加的国际条约的有关规定相一致的,应当选择与国际条约的有关规定相一致的解释,但中华人民共和国声明保留的条款除外”的规定,《巴黎公约》第六条之七规定的“代理人”的含义,可以作为解释我国《商标法》〔2001〕第十五条规定的重要参考依据。

根据上述立法过程、立法意图、巴黎公约的规定以及参照上述司法解释精神,为制止因特殊经销关系而知悉或使用他人商标的销售代理人或代表人违背诚实信用原则、抢注他人注册商标的行为,《商标法》〔2001〕第十五条规定的代理人应当作广义的理解,不只限于接受商标注册申请人或者商标注册人委托、在委托权限范围内代理商标注册等事宜的商标代理人、代表人,而且还包括总经销(独家经销)、总代理(独家代理)等特殊销售代理关系意义上的代理人、代表人。二审判决关于《商标法》〔2001〕第十五条规定的代理人仅为商标代理人的理解不当,应予纠正。

(二)关于正通公司与华蜀公司是否存在代理关系问题。正通公司与华蜀公司的市场交易关系是由双方订立的《专销协议书》确立的。确定双

方当事人之间是否存在《商标法》〔2001〕第十五条规定的代理关系，不仅要根据该协议的名称，更要根据协议内容的法律属性。该协议关于“头孢西林”粉针产品的生产销售，但以销售为主要内容。该协议第一条关于“正通公司将‘头孢西林’粉针产品授权华蜀公司在全国区域内专销，正通公司不得销售该产品，华蜀公司不得生产该产品，否则视为违约”的约定表明，双方之间形成了一种相当于独家销售性质的专销关系，华蜀公司享有独家销售资格，可以认定属于《商标法》〔2001〕第十五条规定意义上的销售代理人。正通公司关于其与华蜀公司之间存在代理关系的请求应予支持。

（三）关于“头孢西林”商品名称的归属问题。本案当事人争议的焦点及一审、二审判决的重要分歧是，如何确定“头孢西林”商品名称在法律上的归属问题。确定该商品名称的归属，关键是确定谁先取得该名称，以及取得之后的使用行为是否改变了该名称的归属。在一方当事人原始取得特定商品名称之后，其权属的变动必须由特定的法律事实而引起，倘若此后并无改变其归属状态的法律事实，其归属状态即不发生变化。

本案争议的“头孢西林”商品名称是正通公司通过行政审批而原始取得的特有药品名称。对于该原始取得的特有药品名称，除非此后有改变其权利归属的法律事实，否则其权属不变。在本案中，正通公司与华蜀公司签订的《专销协议书》只是约定了华蜀公司可共同使用“头孢西林”商品名称，华蜀公司宣传、使用该商品名称的行为只是履行协议约定的行为。华蜀公司的使用、宣传促销等行为虽然曾在客观上强化了“头孢西林”商品名称的标识作用，或者如二审判决所认定的“‘头孢西林’商品名称在客观上起到的商标所具有的昭示商品来源的功能系华蜀公司的突出宣传、销售等使用行为的结果”，但华蜀公司也因此获得了合同上的对价。这种按照约定的使用行为本质上可以视为正通公司的特殊使用行为，由此形成的事实状态并不当然改变该争议商品名称的权利归属，也即华蜀公司按照约定实际使用该商标的行为，不属于改变其权属的法律事实。相反，《专销协议书》恰恰以约定的方式明确了“头孢西林”商品名称的归属。而且，《专销协议书》约定“协议期满或提前结束协议，正通公司继续生产销售该产品，取消华蜀公司的专销权，但不得继续使用‘华蜀’商标”，双方终止“头孢西林”等三个品种九个规格产品合作的《终止协议》又约定“正通公司自 2004 年 1 月 7 日起不得再生产印有‘华蜀’标识的原图案的以上品种、华蜀公司也不得生产加工印有正通公司生产及其批文标示等的以上产品”，这些表明双

方终止合作关系后，包括“头孢西林”商品名称在内的批文标志仍归正通公司享有。因此，本案争议的“头孢西林”商品名称不因华蜀公司在双方合作关系存续期间的宣传、使用等行为而改变归属，在双方合作关系终止后仍归属于正通公司。据此，二审判决“‘头孢西林’商品名称在客观上起到的商标所具有的昭示商品来源的功能系华蜀公司的突出宣传、销售等使用行为的结果；由于该商品名称的实际使用者为华蜀公司，故‘头孢西林’应当被视为华蜀公司的未注册商标”，二审认定“华蜀公司通过自己使用‘头孢西林’商品名称，并使该商品名称商标化，其申请‘头包西灵 Toubaoxilin’商标的行为不属于《商标法》〔2001〕第十五条规定的情形”，均属不当，应予纠正。

为此，最高人民法院判决：华蜀公司因专销关系而使用正通公司构成未注册商标的“头孢西林”商品名称，在专销关系终止以后自行注册了与该商品名称近似的“头包西灵 Toubaoxilin”商标，违反了《商标法》〔2001〕第十五条的规定。

问题讨论

1. 代理关系中的未注册商标权益归属

本案中，“头孢西林”作为未注册商标应该归属于哪一方当事人，存在重大争议。为此，首先需要追问“头孢西林”是否具有显著性？北京市高级人民法院正确地指出，商品名称指向特定产品。“头孢西林”作为商品名称，相关公众通常不会将其作为识别商品来源的标志，故“头孢西林”不具有固有显著性，只能通过使用才可获得显著性。一审法院指出，“‘头孢西林’始终被以突出的字形和字体使用在产品标签或包装的显著位置，客观上起到了商标所具有的昭示商品来源的引导作用”。然而，始终以突出的字形和字体出现在产品标签或包装显著位置的标志，常常只识别商品本身，而不识别商品来源。例如，“厦门康士源生物工程有限公司与北京御生堂生物工程有限公司等不正当竞争纠纷再审案”中[①]，“肠清茶”始终位于产品外包装的显著部分并有大量平面广告。但是，最高人民法院认为这不足以证明“肠清茶”经使用获得显著性，因为这些广告宣传只突出清理肠道的产品功能，不能证明相关消费者把“肠清茶”联系到特定企业，其已获得第二含义，可以识别商品来源。本案商标评审委员和各级法院都

① 最高人民法院民事判决书〔2011〕民提字第60号。

以“客观上”昭示商品来源为由，认定“头孢西林”具有显著性，但没有具体证据支持，实难令人信服。

在获得显著性之外，接下来需要确定“头孢西林”作为未注册商标的权益产生时间。对此，最高人民法院认为，“在一方当事人原始取得特定商品名称之后”，即产生权益。北京市第一中级人民法院似乎也持相同观点。但是，“头孢西林”是商品名称，首要意义是识别商品而不是商品来源，故无固有显著性。只有当“头孢西林”通过使用获得显著性时，才能成为未注册商标权益的附着对象。又，依照本书“可立停”案(案例讨论 12)最高人民法院的意见，人用药品名称核准后，必须经过使用获得一定影响，方构成民事权益。依照此判例意见，“头孢西林”作为未注册商标的权益生成时间不应是原始取得特定商品名称之时。所以，正通公司获准使用“头孢西林”药品名称之时，对“头孢西林”文字不应享有民事权益。

另一方面，北京市高级人民法院认为，“头孢西林”作为未注册商标应归属于华蜀公司。第一个理由是，根据《专销协议书》的约定及实际履行的情况，在对外销售的兽药外包装上除明显地标注有商品名称“头孢西林”外，同时还标注有“华蜀”商标，“华蜀公司开发、正通公司制造”，以及“华蜀精心奉献兽医首选”、“华蜀公司倾力奉献”等宣传词。相关公众施加一般注意力，会认为商品来源华蜀公司。然而，这一理由不充分。首先，“头孢西林”作为商品名称，相关公众通常会认为其标识商品品种，而不是识别商品来源。其次，商品上可同时有多个商标，但未必表示多个商标为一人所有。同一个商品上时常既标有制造商的商标，又标有经销商的商标。商品中间制造商也可能在最终商品的包装上标注各自的商标。例如，盒装牛奶上，不仅有生产厂家的商标，还有外包装制造商的商标(例如“利乐”商标)；手提电脑之上，不仅有组装厂商的商标，还有芯片商的商标(例如“Intel Inside”标志)。可见，“头孢西林”外包装上使用“华蜀”商标并不意味着“头孢西林”作为商品来源的标识。即便其可以识别商品来源，其识别的商品来源也不一定同“华蜀”商标所识别的来源一致。

北京市高级人民法院提出的第二个理由是，“头孢西林”商品名称在客观上起到的商标所具有的昭示商品来源的功能系华蜀公司的突出宣传、销售等使用行为的结果，该商品名称的实际使用者为华蜀公司，故“头孢西林”应当被视为华蜀公司的未注册商标。然而，如果不是正通公司经过行政批准而获准生产和使用“头孢西林”，华蜀公司根据协议成为经销商，华蜀公司使用“头孢西林”销售兽药将违反行政管制。更何况华蜀公司不控制商品品质。从公共政策的角

度来说，为防止相关公众混淆，使之免受“头孢西林”兽用药前后质量不一致之苦，“头孢西林”作为未注册商标也不宜归属于华蜀公司。为此，诚如最高人民法院指出的，“按照约定的使用行为本质上可以视为正通公司的特殊使用行为”。

综上所述，如果正通公司能够证明“头孢西林”经使用而获得显著性，则在不违反商标法其他规定的情况下（参见下文第3点讨论），应由正通公司享有未注册商标权益。

2. 代理（代表）关系与普通业务关系的异同

《商标法》第十五条第1款对代理关系和代表关系予以特殊保护，禁止代理人（代表人）未经被代理人（被代表人）许可，抢先注册被代理人（被代表人）商标，损害其利益，制造消费者混淆。本案表明，代理关系和代表关系应采取扩张解释，即“不只限于接受商标注册申请人或者商标注册人委托、在委托权限范围内代理商标注册等事宜的商标代理人、代表人，而且还包括总经销（独家经销）、总代理（独家代理）等特殊销售代理关系意义上的代理人、代表人”。

《商标法》第十五条第1款和第三十二条既有区别，也有联系。二者都禁止不正当抢先注册他人商标的行为。但是，前者要求存在代理（代表）关系，不问被代理人或被代表人是否已经使用争议商标，代理人抢注被代理商标（代表人抢注被代表人商标）的不正当性不言自明；而后者要求被抢注的商标为“他人已经使用并具有一定影响的商标”并且采用“不正当手段”。

代理关系和代表关系并不涵盖所有商业关系。通过普通合同关系或者业务往来得知对方已经使用特定商标，并在同种或类似商品上申请注册相同或近似商标，应归为“不正当手段”抢先注册他人商标，一律予以禁止。为此，《商标法》第十五条第2款规定：“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。”由此，代理（代表）关系同普通业务关系的法律区别在于，前者立法推定代理人（代表人）知道被代理人（被代表人）的商标；而后者要求权益主张人证明商标注册申请人“明知”其商标存在。

3. 标志含药品名称的商标注册规制

药品名称应受国家管制，以防相关消费者错误购买使用而损害身体健康，相关生产者误用而损害畜牧生产。本案“头孢西林”中的“西林”具有特定含义，通常指青霉素类的抗生素，而“头孢”通常是指头孢类抗菌药。头孢自

1964 年开始商业使用，至今已有头孢一代、二代、三代和四代。两种抗生素针对不同菌种的抗菌效力差别显著，组合使用具有协同效果。然而，我国各地多家厂商生产“头孢西林”，而各自成分不尽相同。例如：河南省胡天动物药业有限公司生产“复星”牌头孢西林（注射用盘尼西林纳）；邯郸神康药业有限公司生产有“鼎鸿”牌头孢西林（注射用阿莫西林纳）；江西核工业天地和药业有限公司生产“森泰科技”牌头孢西林（注射用头孢噻呋纳）。它们绝大多数只包含青霉素类抗生素。“头孢”似乎被厂家作为形容词，表彰产品具有类似头孢一样的疗效。

本案中，商标评审委员会裁决认为：争议商标“头孢西灵”不属于商标法第十条第 1 款第（八）项规定的易产生不良影响的标志。这一认定值得商榷。“头孢西林”究竟是青霉素类兽用药，还是头孢类抗生素，这很让人迷惑。药品应该清楚标识。“头孢西林”作为药品名称，显然有违正常医药秩序，有害公共利益。此外，如果指定使用的商品只含有青霉素类的抗生素，加以头孢形容之，则此标志应属于“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认”，违反《商标法》第十条第 1 款第（七）项。经整顿，一系列含“头孢”的商标或未核准注册，或已被宣告无效（参见图 4－10）[①]。

头孢西林 TouBaoXiLin	头孢阿莫	头孢常乐
商标申请第 4768549 号	商标申请第 10061126 号	商标申请第 6955438 号
头孢杆菌清	头孢·威克	头孢畜健
商标申请第 3251611 号	商标申请第 6860861 号	商标申请第 9682099 号

图 4－10　含“头孢”字样的注册商标申请图样示例

四、欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册

《商标法》第四十四条第 1 款（同《商标法》〔2001〕第四十一条第 1 款）规定：“已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或

①　可通过中国商标网查阅。

者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。”

“欺骗手段取得注册”是指商标注册人在申请注册商标时，向商标行政主管机关虚构或者隐瞒事实真相、提交伪造的申请书件或者其他证明文件，骗取商标注册的行为，例如：伪造申请书件签章；伪造、涂改申请人的主体资格证明文件，包括使用虚假的身份证、营业执照等主体资格证明文件，或者涂改身份证、营业执照等主体资格证明文件上重要登记事项等行为[①]。

对何谓“其他不正当手段取得注册”，商标评审委员会与司法机关时常持不同意见。商标评审委员会认为，此规定涵括私权。《商标审理标准》〔2005〕规定，“其他不正当注册行为”是指“基于不正当竞争、牟取非法利益的目的，恶意进行注册的行为”，即“在《商标法》〔2001〕第十三条、第十五条、第三十一条等条款规定的情形之外，确有充分证据证明争议商标注册人明知或者应知为他人在先使用的商标而申请注册，其行为违反了诚实信用原则，损害了他人的合法权益，损害了公平竞争的市场秩序，争议商标应当不予核准注册或者予以撤销”。对于是否构成“恶意”，《商标审理标准》〔2005〕认为需要考虑以下因素：(1) 争议商标申请人与他人曾有贸易往来或者合作关系；(2) 争议商标申请人与他人共处相同地域或者双方的商品/服务有相同的销售渠道和范围；(3) 争议商标申请人曾与他人发生过涉及争议商标的其他纠纷；(4) 争议商标申请人与他人存在内部人员往来关系；(5) 争议商标注册后，争议商标注册人出于牟取不正当利益的目的，胁迫他人与其进行贸易合作的，或者向他人索要高额转让费、许可使用费、侵权赔偿金；(6) 他人商标具有较强独创性[②]；(7) 其他可以认定为明知或者应知的情形。

商标评审委员会上述法律意见根源于《商标法》修法沿革。1993 年《商标法》修改时，国务院《关于〈中华人民共和国商标法修正案(草案)〉的说明》指出：目前在注册商标管理工作中碰到的一个问题是，某些人弄虚作假骗取商标注册，还有的人以不正当手段将他人长期使用并具有一定信誉的商标抢先注册，谋取非法利益。现行《商标法》对这种欺骗性注册的问题缺乏相应的规定。为此，草案增加一款：“用欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的，由商标局撤销该注册商标。”这即是《商标法》〔1993〕第二十七条。此条规定经 1993 年

① 《商标审理标准》〔2005〕第 28－29 页。

② “他人商标具有较强独创性”之所以可以用来证明“恶意”，是因为这可以排除系争商标属于“独立创作”，从而侧面证明系争商标的注册申请人故意地模仿他人标志。

《商标法实施细则》第二十五条细化为五种行为（参见表4-1）。2001年《商标法》修订，《商标法实施细则》〔1993〕第二十五条第（2）—（4）项各自独立成法条（参见表格1），成为《商标法》〔2001〕第四十一条第2款援引作为商标无效宣告的相对理由；而其中第（1）项和（5）项合并，进入《商标法》〔2001〕第四十一条第1款，同《商标法》〔2001〕第十条、第十一条和第十二条一起被援引作为商标无效宣告的绝对理由（参见表4-1）。

表4-1 《商标法》第四十四条第1款修订沿革

	《商标法》〔2001〕		《商标法》〔2013〕	
	实体法规则	商标争议理由	实体法规则	商标无效宣告理由
《商标法》〔1993〕第二十七条第1款：已经注册的商标，违反本法第八条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标。				
《商标法实施细则》〔1993〕第二十五条：下列行为属于《商标法》〔1993〕第二十七条第1款所指的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的行为”。				
（1）虚构、隐瞒事实真相或者伪造申请书件及有关文件进行注册的。		第四十一条第1款	参见第二十七条	第四十四条第1款
（2）违反诚实信用原则，以复制、模仿、翻译等方式，将他人已为公众熟知的商标进行注册的。	第十三条第1款和第2款	第四十一条第2款	第十三条第2款和第3款	第四十五条第1款
（3）未经授权，代理人以其名义将被代理人的商标进行注册的。	第十五条	第四十一条第2款	第十五条第1款	第四十五条第1款
（4）侵犯他人合法的在先权利进行注册的。	第三十一条	第四十一条第2款	第三十二条	第四十五条第1款
（5）以其他不正当手段取得注册的。		第四十一条第1款		第四十四条第1款

《商标审理标准》〔2005〕认为，上述修法引起的法条变动，本质上是一个“错误”，不应改变“以其他不正当手段取得注册”条款的原有规范意义，即兜底作用。然而，这种法律解释会制造法律冲突。如果承认“其他不正当手段”保护私权，《商标审理标准》不得不设置时间限制，以便督促当事人及时行使权利，维护注册商标权的稳定性。《商标审理标准》认为，商标在先使用人认为争议商标的

注册属于"其他不正当手段"取得的，应参照《商标法》〔2001〕第四十一条第2款有关时限的规定，自争议商标注册之日起五年内向商标评审委员会提出。这明显背离了《商标法》〔2001〕第四十一条第1款的精神，该款没有设置任何时间限制。

另一方面，司法系统则坚持认为，《商标法》〔2001〕第四十一条第1款不关乎私权，而关系公共秩序。最高人民法院2010年颁行的《审理商标授权确权纠纷的司法意见》第19条认为，"其他不当手段取得注册"是指以"欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段"，不包括商标注册使用只是损害特定民事权益的情况。商标行政授权确权案件的审理法院长期坚持，"其他不正当手段"是指违反公共秩序与公共利益的行为，是指在申请注册时对商标局所采用的不正当手段。第四十一条第1款，不能作为诚实信用的兜底性条款，用来撤销抢注商标[①]。

无论是作为部门规章的《商标审理标准》〔2005〕，还是作为司法通知的《审理商标授权确权纠纷的司法意见》，都不具有法律上的拘束力。相比之下，法院系统的意见更符合现行商标法。从字面和逻辑关系来看，既然把"以其他不正当手段取得注册"纳入《商标法》第四十四条第1款作为商标宣告无效的绝对理由，则应该保护公共利益和注册秩序，而不是私利。《商标审理标准》〔2005〕的上述法律意见已经式微，无论是国家工商总局主导的《商标法实施条例》、《商标法》第三次修订草案，还是正式实施的《商标法》，都没有纠正2001年修法的这个"错误"。

值得一提的是，《商标法》〔2001〕第四十一条第1款规定的"以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的"，的确应该算作立法操作"错误"。这本是商标核准注册的实体规则，应该如同《商标法实施细则》〔1993〕第二十五条第(2)—(4)项一样，成为独立的法条。如果欺骗手段或其他不正当手段已经达成，商标注册申请已经核准，则应作为商标无效宣告的理由；如果尚未达成，则应作为商标注册申请驳回或商标异议的理由。在《商标法》〔2001〕第四十一条第1款之下，"以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册"只作为注册商标无效宣告的绝对理由，不免偏颇。可惜的是，现行《商标法》第四十四条第1款仍继续维持了这一"错误"。

---

① 北京市第一中级人民法院行政庭：《关于商标行政案件中的"在先使用"对注册原则影响若干问题的调研报告》，载《法官论坛》2006年第6期。

案例讨论 15

法条参照

《商标法》〔2001〕第四十一条第1款 已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。

同时参照《商标法》第四十四条第1款 规定内容同《商标法》〔2001〕第四十一条第1款。

李某与商标评审委员会等商标争议行政纠纷上诉案
（北京市高级人民法院行政判决书〔2012〕高行终字第583号）

基本案情

2005年6月8日，李某申请注册“海棠湾”文字商标，2009年1月7日核准注册（争议商标，参见图4－11），核定服务项目为第43类住所（旅馆、供膳寄宿处）、提供野营场地设施、旅游房屋出租、会议室出租、养老院等。



注册商标第4706970号

图4－11 “海棠湾”注册商标图样

2010年3月10日，海棠湾管理委员会提请商标评审委员会宣告争议商标无效。为证明争议商标申请日之前，“海棠湾”商标已经使用，其提交的主要证据有：(1) 2001年8月设置海棠湾镇的有关文件；(2) 三亚市规划局提交给三亚市委、市政府的《关于海棠湾概念性总体规划国际咨询工作方案的报告》（2005年4月30日），称拟定于2005年5月10日至2005年7月10日举行海棠湾概念性总体规划国际咨询；(3) 三亚市规划局提交给三亚市政府的《关于海棠湾概念性总体规划国际咨询费用的请示》（2005年5月11日）；(4)《三亚市海棠湾概念性总体规划国际咨询合同（送审

稿)》(2005 年 5 月 15 日),委托方为三亚市规划局,项目名称为三亚市海棠湾概念性总体规划,合同中提及定位为具有国际一流水准、以度假休闲产业为主导的三亚新城区,基地应当是以度假休闲功能为主的区域,设置有国际一流水准的各类度假休闲设施,如度假酒店、度假村、度假居住、游艇港等;(5) 2005 年 5 月 22 日香港《大公报》刊登《李嘉诚父子将联手开发三亚海棠湾》,报道香港和记黄埔董事局主席李嘉诚、电讯盈科总裁李泽楷父子俩决定联手开发三亚海棠湾,早日启动高档酒店建设;(6) 三亚市人民政府《三亚市城市总体规划》(1999 年 12 月),提及将海棠湾南段作为三亚市生态旅游城市发展备用地;……(8) 2005 年 5 月 23 日《大河报》刊登《"超人"父子"瞄"住三亚》,报道提及李嘉诚父子决定联手开发海棠湾。此外,《三亚市机构编制委员会关于成立三亚市海棠湾管理委员会的通知》显示,该委于 2007 年 9 月 21 日决定成立海棠湾管理委员会,《国务院关于推进海南国际旅游岛建设开发的若干意见》(2009 年 12 月 31 日)提及"高水平开发建设海棠湾、清水湾、棋子湾、尖峰岭、霸王岭、五指山等一批精品景区"。

另外,2009 年 5 月 25 日《海南周刊》刊登报道《李某抢注独白,我的初衷是保护自己的策划》。李某述称:2005 年的时候,我在香港的报纸上看到一个信息——香港著名实业家李嘉诚先生表示将投资海南海棠湾。我获悉这个消息之后,第二天就从香港飞抵海棠湾,现场进行了考察。"海棠湾"将来也会是一个投资的热土。海棠湾将来一定会非常知名,那么知名的地名,作为商标来说,就会具有相当的价值。

李某还在不同类别商品或服务上申请注册了"香水湾"、"椰林湾"、"铜鼓岭"、"新埠岛"、"东胶椰林"、"椰林海岸"、"神州半岛"、"南国黎寨"等与海南地名、景点有关的商标 30 余件,并且多件商标有转让记录。李某还曾联系海棠湾管理委员会,希望以高价转让"海棠湾"商标。李某未提供其使用"海棠湾"等商标的有关证据。

商标评审委员会审查认为:

(一)海棠湾管理委员会提交的证据足以证明,海棠湾休闲度假区作为三亚市政府规划的重大建设项目,在 2005 年 5 月规划之初已引起媒体和投资人的广泛关注,经集中报道其规划开发内容以及知名投资人与当地政府接洽合作等情况,"海棠湾"在短时间内迅速取得了较大知名度,在海内外产生了广泛影响。其次,李某申请注册大量与海南地名、景观、物产有关

的商标，并有媒体采访他人本人的报道，这些证据均证明他申请争议商标并非偶然，而是明知“海棠湾”使用情况及其知名度，出于谋取经济利益的目的申请注册争议商标。因此，李某申请注册争议商标属于《商标法》〔2001〕第三十一条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标”的情形。（二）海棠湾是三亚市政府规划开发的重大建设项目，也是《国务院关于推进海南国际旅游岛建设开发的若干意见》确定建设的精品旅游景区之一，对建设海南国际旅游岛具有重大的社会经济意义。其作为休闲度假区，包含住宿、餐饮、会议服务等主要内容，而李某并非该项目的开发主体，在饭店等服务项目上注册争议商标势必对该项目的实施产生消极影响，故争议商标属于《商标法》〔2001〕第十条第1款第（八）项所指“有其他不良影响”的情形。……（四）根据在案证据，李某作为自然人并无从事饭店、会议室出租相关经营活动的主体资格，结合其申请注册大量与海南地名、景观、物产有关的商标的事实，以及其自述的商标注册申请目的，可以认定其注册争议商标不是以使用为目的，主观动机难谓正当，客观上不仅妨碍政府实施有关建设项目，而且还会妨碍有正当需求的他人申请注册此类商标，扰乱了商标注册管理秩序，构成《商标法》〔2001〕第四十一条第1款的以“不正当手段取得注册”的情形。

为此，商标评审委员会2011年7月4日作出商评字〔2011〕第12545号裁定：争议商标属于《商标法》〔2001〕第三十一条、第十条第1款第（八）项和第四十一条第1款所指情形，宣告争议商标无效。

李某不服，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

北京市第一中级人民法院审理认为：

第一，海棠湾管理委员会主张，在争议商标申请日之前，“海棠湾”商标已经开始使用并已经具有了一定影响，但根据其在商标评审阶段提交的海棠湾行政区划编制、规划开发、媒体报道等证据，“海棠湾”均系作为乡镇级行政区划的地名或者风景区的意义上使用，并未与具体的商品或服务相结合而发挥区分商品或服务来源的作用，不属于在商标意义上使用“海棠湾”。这些在案证据不能证明争议商标申请日前，海棠湾管理委员会已经在会议室出租、饭店等服务上使用“海棠湾”商标。因此，商标评审委员会认定争议商标申请注册之前“他人”在饭店等服务上使用“海棠湾”商标并已产生一定影响，证据不足；由此错误裁定争议商标违反《商标法》〔2001〕第三十一条。

第二，第13255号裁定认为，争议商标的注册会对相关休闲度假区的住宿、餐饮、会议服务或特定项目的实施产生消极影响，然而这并不属于商标具有不良影响的考虑因素。而且，商标评审委员会也未说明争议商标具有何种不良含义。因此，商标评审委员会关于争议商标具有不良影响的认定错误。

第三，海棠湾管理委员会在商标评审阶段提交的证据表明，"海棠湾"均系作为乡镇级行政区划的地名或者风景区的意义上使用。由于"海棠湾"不是县级以上行政区划的地名，不属于《商标法》〔2001〕第十条第2款规定的不得作为商标的情形，且根据《商标法实施条例》〔2002〕第四十九条的规定，海棠湾作为乡镇地名，争议注册商标专用权人无权禁止他人正当使用，因此仅依据争议商标为地名尚难以认定争议商标的注册会损害公共利益、不正当占用公共资源。第13255号裁定认定争议商标的注册客观上会妨碍政府实施有关建设项目、扰乱了商标注册管理秩序，但并未给出相应的证据予以证明，其认定缺乏事实依据。

第四，至于争议商标的注册是否妨碍他人申请此类商标注册，如为损害特定民事权益的情形，应根据《商标法》〔2001〕第四十一条第2款、第3款及其他相应规定进行审查判断。商标评审委员会也未说明争议商标系以欺骗手段取得注册。因此，商标评审委员会关于争议商标违反《商标法》〔2001〕第四十一条第1款的规定的认定错误。

为此，北京市第一中级人民法院判决：撤销第12545号裁定，发回商标评审委员会重新作出裁定。

商标评审委员会和海棠湾管理委员会不服，向北京市高级人民法院提出上诉，请求撤销一审判决，维持第12545号裁定。商标评审委员会主张："海棠湾"之所以引起媒体和投资人的广泛关注以及媒体集中报道其规划开发内容和投资接洽情况，均由于海棠湾是三亚市政府规划开发的重大建设项目。"海棠湾"能够起到区分商品或服务来源的功能。争议商标的注册违反了《商标法》〔2001〕第三十一条、第十条第1款第（八）项、第四十一条第1款。

海棠湾管理委员会主张：(1) 海棠湾管理委员会作为三亚市政府的直属事业单位，被赋予代表享有并使用"海棠湾"商标的权利，其不仅主观上具有使用的意图，而且客观上具有使用的效果，通过对"海棠湾"商标的系列宣传和推广，使"海棠湾"客观上起到区分商品或服务来源的功能。

(2) 海棠湾管理委员会提交的证据可以证明其在先使用"海棠湾"商标并有一定影响。(3) 争议商标的注册违反了《商标法》〔2001〕第十条第1款第(八)项、第四十一条第1款的规定。

北京市高级人民法院审理认为：

《商标法》〔2001〕第三十一条规定，申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标，属于该条所称的"已经使用并有一定影响的商标"。商标的使用包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。本案中，海棠湾管理委员会作为三亚市政府直属事业单位，具体负责海棠湾的开发建设。在商标评审阶段，海棠湾管理委员会提交的《关于海棠湾概念性总体规划国际咨询工作方案的报告》、《三亚市海棠湾概念性总体规划国际咨询合同(送审稿)》、《三亚市城市总体规划》、有关媒体报道等证据，均形成于争议商标申请日前。这些证据充分证明，海棠湾休闲度假区作为三亚市政府规划的重大建设项目，经过有关媒体集中宣传报道其规划开发内容以及知名投资人与当地政府接洽合作等情况，在2005年5月规划之初就已引起了媒体和投资人的广泛关注，"海棠湾"作为一个商业标志在短时间内迅速取得了较大的知名度，并在海内外产生了广泛的影响。李某在知悉海棠湾开发建设的情况下，在相同或类似服务上申请注册争议商标属于《商标法》〔2001〕第三十一条所指"以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标"的情形。

《商标法》〔2001〕第四十一条第1款规定，已经注册的商标是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。判断商标是否属于以其他不正当手段取得注册，要考虑其是否属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。这是撤销商标注册的绝对事由。本案中，李某在不同类别商品或服务上申请注册了"香水湾"、"椰林湾"等与海南地名、景点有关的商标30余件，并且多件商标有转让记录。李某还曾联系海棠湾管理委员会，希望以高价转让"海棠湾"商标。李某亦未提供其使用"海棠湾"等商标的有关证据，上述情况足以认定李某申请注册争议商标的行为构成《商标法》〔2001〕第四十一条第1款"不正当手段取得注册"的情形。

《商标法》〔2001〕第十条第1款第（八）项规定，有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志，不得作为商标使用。海棠湾作为三亚市政府规划开发的重大建设项目，是《国务院关于推进海南国际旅游岛建设开发的若干意见》确定建设的精品旅游景区之一，对海南国际旅游岛的建设具有重大的社会经济意义。李某作为个人，无正当理由申请注册争议商标属于《商标法》〔2001〕第十条第1款第（八）项所指"有其他不良影响"的情形。

为此，北京市高级人民作出终审判决：原审判决认定事实不清、适用法律错误，应予撤销。商标评审委员会第12545号裁定认定事实清楚、适用法律正确、程序合法，应予维持。

问题讨论

1. 倒卖牟利为目的的商标注册是"不正当手段取得注册"

本案北京市高级人民法院认为，李某申请注册众多商标，不以使用为目的，而以倒卖牟利为目的，是扰乱商标注册秩序、谋取不正当利益的行为，构成《商标法》〔2001〕第四十一条第1款的不正当手段取得商标注册。

这一判决意见可以激起不少法律问题。第一，如果李某"只"申请注册了争议商标而没有转让意图，则不构成"不正当手段取得注册的商标"。第二，李某申请注册的其他商标，特别是已经转让的注册商标，如果属于"不正当手段取得注册的商标"，则任何时候可由任何人请求宣告无效，对受让人未免不公。

不以使用为目的的商标注册申请行为，的确"扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源"，这已经成为我国商标注册制度的顽症。英美商标法皆以"使用意图"(intent to use, ITU)为商标注册的前提条件。如果申请注册商标时，没有使用意图，则属于"恶意注册"，所注商标归于无效。我国商标法曾过分强调商标注册制，使得不为使用目的的商标注册行为盛行，既妨碍市场主体的经营活动，也扰乱正常的商标注册秩序。如果申请人无意使用注册商标，由此花费的行政资源等于白费。如果由此取得的注册商标可以转让牟利，就会刺激商标抢注行为，耗费更多的商标审查资源，拖慢商标审查程序，干扰正常的商标注册申请审查。不少中小企业因此可能被迫从"职业商标人"处购买商标，以便及时进入市场。这会进一步刺激商标抢注——非生产性的寻租行为，形成恶性循环，"扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源"。事实上，我国已经出现"商标格子铺"，即专业性的网上商标转让平台，分门别类

地出售注册商标（参见图4－12）。商标格子铺经营获利越多，我国商标制度受害越大。这意味着大量的审查资源被无使用意图的注册商标申请占用。为达成现行商标法下的审查期限，商标局不得不持续扩张人事编制，以解燃眉。但终究不是长久之计。



图4－12　中国注册商标网上“格子铺”

鉴于疯狂的商标抢注行为，商标局已经采取积极措施。虽然我国商标法没有明文规定商标申请注册以实际使用或真实使用意图为前提条件，但是《商标法》〔2001〕第四条（等同于《商标法》第四条）规定：“自然人、法人或者其他组织对其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品，需要取得注册商标专用权的，应当向商标局申请商品商标注册。”①据此，商标局2007年颁发《自然人办理商标注册申请注意事项》，其第四条规定：“自然人提出商标注册申请的商品和服务范围，应以其在营业执照或有关登记文件核准的经营范围为限，或者以其自营的农副产品为限。”如果不满足上述条件，商标局将以违反《商标法》〔2001〕第四条为由，不予受理。李某提出商标注册申请“海棠湾”的时间早于2007年，故而侥幸注册取到争议商标。北京市高级人民法院新近判例亦指出，“申请注册商标应以从事正当生产经营活动为需要和目的”②。

2. 抢先注册政府直属事业机关已经使用的商标

本案中，北京市第一中级人民法院认为，“海棠湾”是作为乡镇级行政区划的地名或风景区的意义上使用，并未与具体商品或服务相结合而发挥区分商品或服务来源的作用，不属于在商标意义上使用“海棠湾”，因此不应当适用《商标法》〔2001〕第三十一条。本条调整“他人已经使用并具有一定影响的商标”，而商标应该是“能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志”③。

这种意见值得商榷。第一，“海棠湾”已经是与“度假休闲”服务相结合。

① 《商标法》第四条：“自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。”

② 商标评审委员会与香奈儿股份有限公司商标行政纠纷上诉案，北京市高级人民法院行政判决书〔2013〕高行终字第1618号。

③ 《商标法》〔2001〕第八条。

《三亚市海棠湾概念性总体规划国际咨询合同(送审稿)》中提及"规划定位为具有国际一流水准、以度假休闲产业为主导的三亚新城区,基地应当是以度假休闲功能为主的区域"。第二,"海棠湾"是否发挥区别商品或服务来源的作用,需要结合我国土地使用制度和海棠湾管理委员会职责予以考虑。根据有关规定,海棠湾管理委员会具有以下职责:"负责在国家产业政策和整体规划指导下,制定海棠湾镇的建设规划和产业发展计划,新城区的开发建设,在市总体规划红线范围内的土地开发、批零、转让等工作。"可见,海棠湾管理委员会作为事业机构,具体负责海棠湾的开发建设,参与市场经济活动,即海棠湾度假村规划范围内的土地开发、批零和转让。虽然海棠湾管理委员会依法对此享有垄断经营权,但这并不排除它可以使用商业标志,用以识别其商品或服务来源。为此,总结起来,"海棠湾"是一个商业标志,可识别商品或服务来源;海棠湾管理委员会也可以构成《商标法》〔2001〕第四十一条第 2 款规定的"商标所有人或者利害关系人"。本案北京市高级人民法院认为,海棠湾休闲度假区作为三亚市政府规划的重大建设项目,"海棠湾"作为一个"商业标志"迅速取得了较大知名度,因此可以适用《商标法》〔2001〕第三十一条,也可算合乎情理。

3. 无正当理由以政府建设项目相关标志申请注册商标

我国改革开放过程中,政府对经济发展仍发挥重要作用。政府建设项目有关标志常成为"热词",具有重要的社会经济价值,常为私人抢先注册。本案中,北京市第一中级人民法院以争议商标不具有不良含义为由,认为"海棠湾"争议商标不具有"其他不良影响",有欠妥当;而北京市高级人民法院以"海棠湾"对海南国际旅游岛的建设具有重大的社会经济意义为由,认为"海棠湾"争议商标具有"其他不良影响",似乎又有点牵强。然而,二审意见方向是正确的。无论抢注人是否具有真实的使用意图或者实际使用,只要标志带有欺骗性,错误暗示同政府建设项目之间存在特定关系,都应该根据《商标法》第十条第 1 款第(七)或(八)项驳回申请或者宣告无效。当然,如果申请人有正当理由,相关标志使用和政府建设项目存在正常的关系,则不在此列。本案李某作为自然人,同"海棠湾"政府建设项目没有关系,他"并非该项目的开发主体",也"无从事饭店、会议室出租相关经营活动的主体资格"。为此,他申请注册"海棠湾"商标没有正当理由,只能错误地暗示同政府建设项目之间的关系,这具有"不良影响",争议商标为此应该宣告为无效。

第五章　侵犯注册商标专用权

我国《商标法》第五十六条规定了"注册商标专用权"，而第五十七条规定了"侵犯注册商标专用权的行为"。如果注册商标专用权只是排他权，则注册商标专用权与侵犯注册商标专用权的行为，就是一体两面，无必要分别规定。我国台湾地区"商标法"第二十九条第1款规定，商标权人于经注册指定之商品或服务，取得商标权；其第2款紧接着规定，除该法另有规定外，下列情形，应得商标权人之同意：(一)于同一商品或服务，使用相同于其注册商标之商标者；(二)于类似之商品或服务，使用相同于其注册商标之商标，有致相关消费者混淆误认之虞者；(三)于同一或类似之商品或服务，使用近似于其注册商标之商标，有致相关消费者混淆误认之虞者。在我国台湾地区"商标法"第六十一条第2款则简单规定："未经商标权人同意，而有第二十九条第二项各款规定情形之一者，为侵害商标权。"此外，TRIPS协议就只规定有注册商标排他权，而没有再定义侵犯注册商标权。TRIPS协议第16条规定："注册商标权人享有排他权(exclusive right)，可以禁止任何第三人未经其许可在商业活动之中，在同于或类似于核定商品之上，使用相同或近似标志(sign)而可能使相关公众混淆的行为。如果是在同于核定商品之上使用相同标志，则应当推定相关公众可能发生混淆。"

由于我国法院无权宣告注册商标无效，故"注册商标专用权"与"侵犯注册商标专用权"并不一致。同时，我国《商标法》第五十七条罗列的注册商标专用权侵权行为不同于TRIPS协议代表的国际通例。这些制度安排造就了我国商标民事纠纷审理的自身特点。本章以案例的方式详加讨论。

一、注册商标专用权

(一) 依核准商标和核定商品使用注册商标

《商标法》第五十六条规定"注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限"。由于我国实行注册商标制，并且只赋予商标评审委员会宣告注册商标无效的权力，如果被告依照核准商标在核定商品使用注册商标，原

告对此种行为提起诉讼(包括注册商标侵权之诉或不正当竞争之诉),我国法院认为这是质疑被告注册商标的法律效力,应该通过注册商标无效宣告的行政程序解决。换言之,当后注册商标与先注册商标共存市场容易使相关公众混淆之时,先注册商标人应依据《商标法》第四十五条,自后注册商标核准注册日五年内,请求商标评审委员会宣告后注册商标无效。最高人民法院《注册商标、企业名称与在先权利冲突民事纠纷审理解释》第二条规定:“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第(三)项的规定,告知原告向有关行政主管机关申请解决。”之所以如此,注册商标经商标局审查核准注册,凡为行政机构考虑过的事项,应该具有法律效力,法院应给予尊重。

例如,佛山市高明区正野电器实业有限公司等与佛山市顺德区正野电器有限公司等不正当竞争纠纷再审案(以下简称“正野案”)中[①],原告 1996 经核准取得注册文字商标“正野 GENUINE”和“正野 GENUIN”(注册商标第 854172 号和第 898147 号),核定商品项目为第 11 类“管道式排风扇”、“空气调节器”、“换气扇”、“消毒器”等。自 1999 年,被告在其开关插座的宣传资料、宣传报刊、经销场所、价目表、包装盒、包装袋等的显著位置上使用“正野 ZHENGYE”字样。“正野 ZHENGYE”也是注册商标,由被告 1998 年 9 月经核准注册(注册商标第 1210933 号),核定商品项目是第 9 类“电器插头”、“插座”及“其他接触器”等。原告起诉被告构成不正当竞争。最高人民法院再审认为,原告主张被告注册使用与其已注册商标相近似的商标构成不正当竞争行为,这实质上是对“正野 ZHENGYE”注册商标的核准存在争议。由于被告没有超越注册商标核准范围使用其注册的商标,商标法已经对涉及两个注册商标之间的纠纷规定了注册商标争议行政处理程序,最高人民法院认为不应对使用注册商标是否构成不正当竞争的法律纠纷进行审理。

即使被告完全按照核准标志和核定商品使用注册商标,也不是绝对豁免于注册商标侵权。假设“正野案”原告在 2001 年提起本案诉讼之日,即向商标评审委员会请求宣告“正野 ZHENGYE”商标无效,证明在建材市场和日常生活中,排风扇、换气扇与开关插座等商品的销售渠道、消费对象基本相同,其核定商品与“正野 GENUIN”注册商标的核定商品构成“类似商品”,易使相关消费者混淆。在商标评审委员会依法宣告“正野 ZHENGYE”注册商标无效之后,原告

① 最高人民法院民事判决书[2008]民提字第 36 号。

可以起诉被告侵犯其注册商标权。被宣告无效的注册商标自始无效，被告此前使用“正野 ZHENGYE”商标的行为也就可以构成侵犯注册商标专用权，需要为此承担损失赔偿、消除影响等法律责任。可见，尽管“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限”，但在核定商品上使用注册商标仍可能发生法律责任。

另一方面，最高人民法院《驰名商标民事纠纷审理解释》第十一条又规定，如果原告主张被告未经许可使用其驰名商标而违反《商标法》〔2001〕第十三条第1款和第2款（分别对应《商标法》第十三条第2款和第3款），法院可以受理；但超出《商标法》〔2001〕第四十一条第2款规定的五年期限的，法院不应裁判停止侵害。单从条文来看，驰名商标权人超过注册商标五年期限之后提出侵权之诉，仍可以要求损害赔偿。由于该司法解释比《注册商标、企业名称与在先权利冲突民事纠纷审理解释》新近，故二者出现不一致，应以新解释为准。

最高人民法院对驰名商标采用不同规则，最可能成立的法律理由是《商标法》〔2001〕第十三条（对应《商标法》第十三条）采用“不予注册并禁止使用”的表述，这可以解释为授权法院依法禁止侵犯驰名商标权的行为。由于商标注册申请审查是单方程序，商标局所知信息高度依赖于申请人提供的注册申请表，无法知悉他人已经使用未注册商标或先注册商标的知名度，也就实际上不能审查商标注册申请是否有违《商标法》第十三条。为此，在有关被告使用自身注册商标而被诉侵犯驰名商标权的案件中，不存在法院需要尊重商标局决定的情况——商标局核准注册被告注册商标时实际上未考察《商标法》十三条。在这种情况下，法院可以直接判处使用注册商标的被告停止侵害。如果超过五年期限，则法院不应裁判停止侵害，但可以判处损害赔偿或其他法律责任，比如添加区分标志。如果上述法律推理能够成立，《商标法》第十五条第1款规定之“不予注册并禁止使用”也应做类似解释。

然而，依照商标局核准注册商标实际考虑的事项来确定法院审理注册商标使用行为的权限范围，可能使得情况相当复杂，不尽合理。由于我国设有商标异议程序，因此，存在着驰名未注册商标人或驰名注册商标人已经提出过商标异议的可能情况，商标局核准被告注册商标时也可能已经考虑过《商标法》第十三条了。另一方面，审查商标注册申请是否符合《商标法》第三十条，同他人在先申请或注册的商标是否属于同种或类似商品上的相同或近似商标时，如果商标注册申请初步审定公告后未遭受异议而直接核准注册，商标局也不可能考虑到第三人在先申请或在先注册商标的知名度。为此，审理被告使用其注册商标

的行为是否侵犯他人注册商标专用权，没有充分的理由区分原告是普通注册商标权人还是驰名商标权人，要求前者先请求商标评审委员会宣告被告注册商标无效，但准许法院直接审理后者提起的侵权诉讼，并判处被告承担停止侵害和赔偿损失的法律责任。

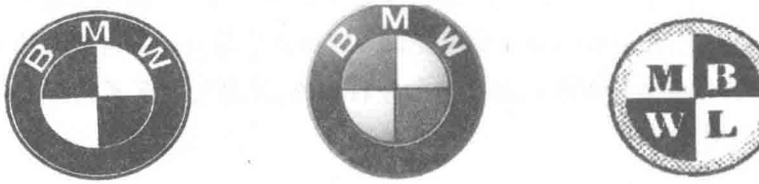
(二) 改变注册商标核准标志的使用行为

在后注册商标人只有在核定商品上使用核准标志才可以主张在先注册商标人对其使用行为不可主张侵权。最高人民法院《注册商标、企业名称与在先权利冲突民事纠纷审理解释》第二条规定："……原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。"可见，如果在后注册商标人使用嫌疑标志改变了注册商标的识别特征或识别对象，在先注册商标人可以直接向法院提起诉讼，主张这种嫌疑标志的使用行为侵犯了注册商标专用权。整体上，法院倾向于严格认定核准商标和核定商品，限制被告以使用注册商标作为侵权抗辩。这符合注册专用权作为排他权的法律本性。

第一，改变核准商标的显著特征。在宝马股份公司诉深圳市世纪宝马服饰有限公司等侵犯注册商标专用权及不正当竞争纠纷案中[①]，原告宝马公司经核准取得"寶馬"(注册商标第 784348 号)、"BMW 及图"(注册商标第 282196 号，参见图 5-1)、"BMW"(注册商标第 282195 号)等商标，核定商品项目是第 12 类"机动车辆、摩托车及其零件"。这些商标在其汽车等产品上长期使用，使得 BMW(宝马)汽车广为中国相关公众知晓。2004 年 2 月 28 日，案外人世纪宝马集团有限公司经核准注册"MBWL 及图"注册商标(注册商标第 3249546 号，参见图 5-1)，核定商品项目为第 25 类"皮鞋、服装、皮带(服饰用)、领带、帽、袜、手套(服装)"。被告经许可使用此注册商标，设置"世纪宝马"服饰专柜，销售带有蓝白造型"MBWL 及图"商标的服饰商品。在产品的购物袋、内包装袋以及衣服上均贴有蓝白造型"MBWL 及图"，其下标注有"MBWL Leisure"文字(参见图 5-1)；衣服吊牌上也印有此商标以及"MBWL Leisure"，"世纪宝马集团有限公司"、"深圳市世纪宝马服饰有限公司"等文字(参见图 5-1)。上述产品在深圳、北京、安徽、浙江、山西、辽宁、广西等省市销售。

---

① 湖南省高级人民法院〔2009〕湘高法民三初字第 1 号(最高人民法院公布 2009 年中国法院知识产权司法保护十大案件)。



注册商标第 282196 号　　“BMW 及图”注册商标实际使用参考图　　注册商标第 3249546 号



“MBWL”服装品牌和门店参考图

图 5-1　“BMW 及图”注册商标图样和实际使用参考图与“MBWL 及图”注册商标图样和侵权嫌疑标志使用参考图

2008 年 8 月，原告向湖北省高级人民法院起诉被告侵犯注册商标专用权。在此之前，原告于 2005 年 11 月对“MBWL 及图”注册商标向商标评审委员会提出宣告无效申请。2009 年 5 月 4 日，商标评审委员会做出商评字〔2009〕第 11653 号《关于第 3249546 号“MBWL 及图”商标争议裁定书》，认为争议商标核准注册不符合《商标法》〔2001〕第二十八条，对争议商标在“皮鞋、服装、帽”商品上予以撤销，在“领带”等其余商品上予以维持。世纪宝马公司不服，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，此案 2010 年 4 月方才公开审理。然而，湖北省高级人民法院在此之前已经审理注册商标侵权纠纷并作出判决。在审理中，被告辩称其使用蓝白造型“MBWL 及图”商标经过第 3249546 号注册商标权人授权，具有合法基础。湖北省高级人民法院认为，任何人行使其自有权利均不得侵害他人在先、合法的权利。尊重并保护在先权利系《民法通则》、《商标法》等法律所确定的基本原则，权利产生有先有后，在后权利的行使应当注意避让在先的权利，以免发生法律冲突。然而被告不仅不采取适当的避让措施，按照其授权许可实际使用“MBWL 及图”注册商标，而且还将该注册商标的黑白对比改变为蓝白对比，并调整蓝白对角的方向，使其与原告“BMW 及图”注册商标角度完全一致。为此，湖北省高级人民法院判决认为被告使用蓝白造型“MBWL 及图”商标不具有合法基础。

实际上，即便嫌疑标志只是将“MBWL 及图”注册商标中“B”和“W”所在扇

形底色设为蓝色，法院也应该径直裁判。由于"MBWL 及图"注册商标没有指定颜色组合，则只能保护黑白色呈现的核准标志。注册商标专用权是绝对权，须要公示权利对象的范围，特定标志才能注册为商标。黑白方式呈现的"MBWL 及图"注册商标因此不能解释为任何颜色组合（特别是"B"和"W"所在扇形底色）都在注册商标专用权保护范围之内。对于图形注册商标而言，如果未指定颜色，图样为黑白的，则添加颜色的使用方式应被认定为改变了注册商标的显著特征。

第二，使用注册商标的组成要素。这特别体现在拆分图文组合商标，只使用其文字部分。例如，在雪佛龙能源公司诉济南加德士润滑油有有限公司、沂南腾飞达石化有限责任公司侵害商标权纠纷案中，原告申请注册"加德士"文字商标（注册商标第 167429 号，参见图 5-2），核定商品项目为第 4 类：石油、石油产品、工业用油、润滑油等。原告的注册商标为著名商标。被告济南加德士公司 2004 年经核准取得注册商标第 3359811 号，其标志为"加多士"图文及拼音组合商标，上部为飞鹰图案，中部为"JIADUOSHI"拼音，下部为"加多士"文字（参见图 5-2）；核定商品项目为第 4 类：工业用油、润滑油、齿轮油等。被告在加多士系列产品使用时，多将飞鹰图案和拼音用在一处，而将"加多士"三字单独用于另一处，或与润滑油等词语并用（参见图 5-2）；在宣传册和网络宣传中多处突出使用"加多士"三字（参见图 5-2），其中在"加多士为成功加油、加多士携旗下金正润滑油"等语句中，多处将"加多士"三字单独使用。山东省高级人民法院审理认为，被告行为客观上改变了其注册商标的标识特征，使"加多士"文字单独作为其产品的突出识别标志。从标志要素分析，"加多士"文字和原告注册商标的"加德士"文字，首尾文字相同，发音相似，外在表象上构成近似。又"加德士"商标知名度较高。故被告在相同商品上以"加多士"文字作为商标、商品名称等突出使用，易使相关消费者对其商品来源与原告的关系发生实质性混淆。

第三，组合使用多个注册商标。例如，在蒋文忠与丹阳化工厂、五兔王胶水厂商标侵权纠纷案中[①]，原告经受让取得"玉兔及图"组合注册商标（注册商标第 161971 号，参见图 5-3），核定商品项目为第 26 类白乳胶。被告五兔王胶水厂经核准取得"玉虎"拼音和文字组合商标（注册商标第 896144 号），核定商品项目

① 江苏省高级人民法院民事判决书〔2003〕苏民三终字第 008 号。



注册商标第 167429 号

注册商标第 3359811 号　　　　"加多士"润滑油宣传和包装参考图

图 5－2　"加德士"、"加多士及图"注册商标图样与侵权嫌疑标志使用参考图



注册商标第 896144 号

注册商标第 161971 号

注册商标第 996004 号

侵权嫌疑标志使用参考图

图 5－3　"玉兔及图"注册商标图样与"玉虎及图"、"兔王及图"注册商标图样及嫌疑标志使用参考图

为第 1 类：粘合剂、合成乳胶(参见图 5－3)；以及"兔王及图"组合注册商标(注册商标第 996004 号)，核定商品项目为第 1 类工业用粘合剂和胶(不包括纸用

粘合剂)(参见图 5－3)。在其生产销售的产品上,被告拆分并组合使用“玉虎及图”和“兔王及图”注册商标的文字部分,故意放大“玉”和“兔”,造成“玉兔”的视觉效果(参见图 5－3)。江苏省高级人民法院审理认为,被告出于商业目的,未经原告许可在同种产品包装装潢中明显突出强化“玉虎”和“兔王”注册商标中的“玉”与“兔”字形的排列,几乎完全淡化其中“虎”与“王”的标识作用。被告主观上具有使相关公众混淆的故意,客观上使商标在整体结构上与原告“玉兔”注册商标产生几乎相同的强烈标识效果,使相关公众误认被告生产销售商品的来源,侵犯原告的注册商标专用权。

第四,增加特定装潢背景而改变注册商标的识别特征。在后商标注册申请不违反《商标法》第三十条规定,同在先注册商标不构成同种或类似商品上的相同或近似商标,可以合法核准注册,但这不等于说其任何使用行为都是正当合法的。例如,“肇鼎山泉”文字商标同“鼎湖山泉”文字注册商标,“鼎湖山泉及图”组合注册商标,都用于水(饮料)等商品上,均不构成近似商标(参见图 5－4)[①]。但是,如果“鼎湖山泉”实际用于桶装水时,采用“肇鼎山泉”桶装水相同的浅绿色文字,配以相仿的图案,安排类似的布局(参见图 5－4),则容易导致混淆,可成立注册商标专用权侵权或不正当竞争违法行为。其他的使用方式,例如蓝底白字使用“肇鼎山泉”文字,并采用特殊风格的字体(参见图 5－4),则不容易导致混淆。

(三) 改变注册商标核定商品的使用行为

对于改变注册商标核定商品的商标使用行为,在先注册商标权人可不必事先宣告注册商标无效,即直接诉请法院审理是否侵犯自己的注册商标专用权。例如,在香传公司与有友公司侵犯商标权纠纷案中[②],原告有友公司的法定代表人鹿有忠多年来生产、销售“有友牌”泡凤爪等产品。2005 年 6 月,有友牌泡凤爪经重庆市江北区旅游局推荐为江北旅游商品。鹿有忠 2008 年 9 月经核准注册“有友”文字注册商标(注册商标第 4969762 号,参见图 5－5),核定商品项目为第 29 类:死家禽、腌制蔬菜、泡菜、豆腐制品、精制坚果仁等。被告罗某曾是重

① 广东爱森食品饮料有限公司与商标评审委员会、广东鼎湖山泉有限公司商标行政纠纷案最高人民法院行政判决书〔2012〕行提字第 15 号。

② 重庆市第五中级人民法院〔2011〕渝五中法民初字第 12 号;重庆市高级人民法院〔2011〕渝高法民终字第 256 号,载《人民司法·案例》2012 年第 8 期。

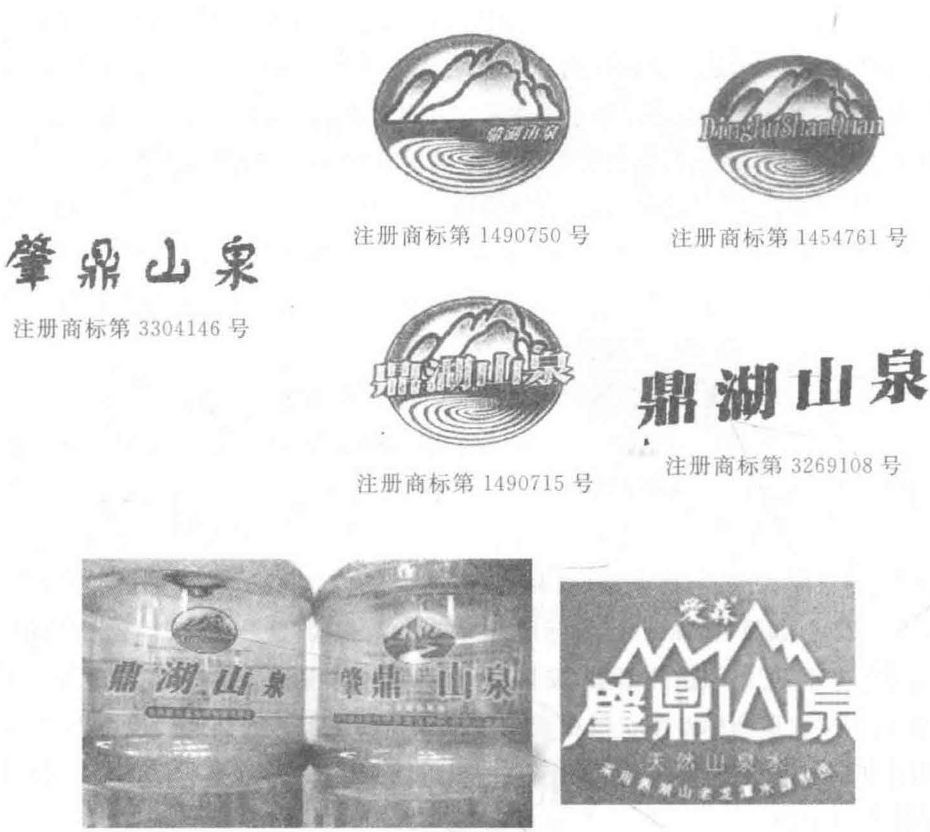


图 5-4 “鼎湖山泉”、“肇鼎山泉”注册商标图样与使用参考图

庆有友食品开发有限公司的职工，离职后于 2008 年 7 月 22 日成立被告香传公司，主营肉及肉制品(泡凤爪)、酱腌菜等。罗某于 2009 年 11 月经核准取得“有发”注册商标(注册商标第 6420805 号，参见图 5-5)，核定商品项目为第 29 类：猪肉食品、肉、火腿、香肠、板鸭、鱼片、肉罐头、泡菜、豆腐制品和腐竹。本案争议焦点在于被告是否超过“有发”注册商标的核定商品使用商标而侵犯原告注册商标专用权。法院指出，商标局 2007 年版《类似商品和服务区分表》第 29 类 2901 组群包括[290046：肉]及与之并列的[290114：死家禽]。被告生产的泡凤爪、泡椒凤爪、泡椒凤翅产品的原料为鸡爪、鸡翅，从其产品特征分析应当归为[290114：死家禽]，而非[290046：肉]，故被告使用“有发”注册商标超出其核定商品的范围。为此，法院结合其他因素(参见图 5-5)最终认定被告侵犯“有友”注册商标专用权。

有友　　有发

注册商标第 4969762 号　　注册商标第 6420805 号



"有友"泡凤爪参考图



"有发"泡凤爪参考图

图 5－5　"有友"和"有发"注册商标图样与使用参考图

二、商标性使用

嫌疑标志是否作为商标使用(以下简称"商标性使用")，在我国注册商标侵权认定上具有重要的规范意义。为明确起见，首先应当注意到，"商标性使用"不同于"商业活动中的使用"(use in course of trade or use in commerce)。被告如果未在"商业活动中使用"争议商标，其行为不可能侵犯注册商标权。这是商标法的基本原理，也是各国立法的通例。例如，根据《美国兰汉姆法案》，原告欲追诉被告侵权责任，必须证明被告未经许可"在商业活动中使用"(use in commerce)注册商标或未注册标志、商业外观。所谓"在商业活动中使用"可以是任何形式的使用(in any manner)，包括但不限于将标志黏附到商品或服务上，或者有关文书之上[①]。为证明被告侵犯商标权，原告无须证明被告在商业活

① See 18 U. S. C. § § 1114(1) (a) 1125(a)(1). See also 15 U. S. C. § 1127

动中以特定方式使用原告商标[①]。《欧盟成员国商标法协调指令》第五条第3款和《欧盟商标条例》第九条第2款，亦罗列若干注册商标权人可以禁止的商业活动中的“标志”(sign)使用行为，无论该标志是否作为商标在使用。

相比之下，“商标性使用”是更严格的法律概念，不仅要求商标在商业活动中使用，而且要求其作为商标使用。作为少数支持商标性使用是注册商标侵权先决条件的国家[②]，加拿大商标法分别定义“商标”和“使用商标”，二者合并构成完整的“商标性使用”概念。《加拿大商标法》第二条规定，“商标”是指“为了(for the purpose of)把自己制造、销售、出租、提供的商品或服务与他人的区别开(distinguish)而采取的标志，或者实际把自己制造、销售、出租、提供的商品或服务与他人的区别开而使用的标志”。对于何谓“使用商标”(trademark deemed to be used)，该法第四条规定：“如果在通常商业活动中转让商品财产权或占有时，商标标记在商品上或者商品流通的包装上，或者商标以其他任何方式和商品相联系，使得受让人在转让时注意到商标和商品之间的联系，则商标视为使用于商品之上。”

“商标性使用”的法律概念同“注册商标专用权”的法律概念同源。从字面上理解，“注册商标专用权”的效力应及于禁止他人将注册的标志当作商标使用；未当作商标使用，则不受商标法调整。如果误导公众，应受反不正当竞争法调整。这在加拿大商标法上表现最为明显。《加拿大商标法》第十九条规定，除另有法律规定外，商标一经注册，除非宣告无效，注册人享有加拿大范围之内“专有使用注册商标的权利”(exclusive right to use)。同时，《加拿大商标法》第20条规定，当被告使用“混淆性商标”(confusing trademark)时才被视为侵犯注册商标专用权。在认定被诉行为不构成商标性使用后，加拿大法院仍会继续考虑被诉行为是否构成“仿冒”[③]。

我国现行商标法之下，“商标性使用”具有规范意义，同加拿大商标法有类似之处。《商标法》第五十七条规定：“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：(一)未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的

---

① See Rescuecom Corp. v. Google Inc. 562 F. 3d 123 125-26 129(2d Cir. 2009).

② Tommy Hilfiger Licensing Inc. and Tommy Hilfiger Canada Inc. (Appellants) v. International Clothiers Inc. 2005 1 F. C. R. 148; Compagnie Générale des Établissements Michelin"Michelin & Ciev. National Automobile Aerospace Transportation and General Workers Union of Canada(CAW-Canada)(T. D.) 1997 2 F. C. 306; Meubles Domani's v. Guccio Gucci S. p. A. (1992) 43 C. P. R. (3d)372(F. C. A.).

③ See e. g. Tommy Hilfiger Licensing Inc. and Tommy Hilfiger Canada Inc. (Appellants) v. International Clothiers Inc. Federal Court (2003) 29 C. P. R. (4th)39.

商标的;(二)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的……"这两项都要求被诉行为是未经商标注册人许可而在同种或类似商品上使用与注册商标相同或近似的"商标"。此外,只有未经许可在同一种商品上使用与注册商标相同的"商标",才可能构成"假冒注册商标罪"①。

然而,我国商标法对非商标性使用行为也予以调整。未经许可将他人注册商标作为商品名称、商品装潢、企业字号或者网络域名使用,也可以构成侵犯注册商标专用权,但法律适用各不相同。第一,未经许可将他人注册商标作为商品名称或商品装潢使用,不违反《商标法》第五十七条第(一)项。《商标法实施条例》第七十六条明确规定:"在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用,误导公众的,属于商标法第五十七条第(二)项规定的侵犯注册商标专用权的行为。"这意味着在同一种商品上将与他人注册商标相同的标志作为商品名称或者商品装潢使用,要达到"误导公众"的程度,即《商标法》第五十七条第(二)项所谓"容易导致混淆",才属于侵犯注册商标专用权的行为。

第二,未经许可将他人注册商标作为企业字号使用,应适用《商标法》第五十七条第(七)项或者《反不正当竞争法》。最高人民法院 2002 年颁行的《商标民事纠纷审理解释》第一条第(一)项规定,"将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的"行为,属于《商标法》〔2001〕第五十二条第(五)项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。新商标法实施之后,这种行为应该属于《商标法》第五十七条第(七)项规定的"给他人的注册商标专用权造成其他损害的"行

① 《刑法》第二百一十三条 未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2004 年 12 月 8 日)第一条 未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,具有下列情形之一的,属于刑法第二百一十三条规定的"情节严重",应当以假冒注册商标罪判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:(一)非法经营数额在五万元以上或者违法所得数额在三万元以上的;(二)假冒两种以上注册商标,非法经营数额在三万元以上或者违法所得数额在二万元以上的;(三)其他情节严重的情形。具有下列情形之一的,属于刑法第二百一十三条规定的"情节特别严重",应当以假冒注册商标罪判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金:(一)非法经营数额在二十五万元以上或者违法所得数额在十五万元以上的;(二)假冒两种以上注册商标,非法经营数额在十五万元以上或者违法所得数额在十万元以上的;(三)其他情节特别严重的情形。

为。在此之外，未经许可将他人注册商标作为企业字号使用但不是“突出使用”，可以构成不正当竞争行为。《商标法》第五十八条规定：“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。”[①]对此，典型的判例是佛山市高明区正野电器实业有限公司等与佛山市顺德区正野电器有限公司等不正当竞争纠纷再审案[②]，本书第六章将会详细讨论。

第三，未经许可将他人注册商标作为网络域名使用，应适用《商标法》第五十七条第（七）项。最高人民法院2002年颁行的《商标民事纠纷审理解释》第一条第（三）项规定，“将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的”，属于《商标法》〔2001〕第五十二条第（五）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。在新商标法之下，这种行为应该属于《商标法》第五十七条第（七）项规定的“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”行为。

但对于何谓“商标性使用”，我国法律却没有明确规定。《商标法》第四十八条规定有“商标的使用”：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”然而，“商标的使用”回答的法律问题是：已知商标何时算作商标法意义上的使用？对于嫌疑标志是否作为商标使用，《商标法》第四十八条根本没有回答，故只有参考意义而没有拘束力。实际上，商品名称、商品装潢、企业字号以及网络域名都可以用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源。可见，“商标性使用”的法律概念具有相当大的不确定性。

对非商标性使用行为进行区分，各自适用不同法律规定，具有相当大的任意性，使得我国商标法过于复杂。譬如，《商标法实施条例》〔2002〕第五十条第

---

① 对于商业标志保护，商标法和反不正当竞争法严格分工的时代已经过去了！历史上，商标法保护限于臆造性标识和任意性标识。描述性文字和符号，以及其他可以识别商品来源的符号或图形，包括商品的物理形状、包装的外观等，都不受商标法保护。如果它们客观上发挥识别商品来源的功能，只可以通过反不正当竞争法获得保护。随着商标侵权之诉和反不正当竞争之诉的法律分界弱化，商标法开始对可识别商品来源的描述性标志以及商品外观进行保护（See Restatement Third of Unfair Competition § 9 commentg）。就我国商标法而言，图形、颜色组合、三维标志（包括商品外形）等元素，皆可作为商标申请注册。它们同时又是构成商品外观、包装装潢的元素，发挥装饰商品的作用。如果具有显著特征，则可受《反不正当竞争法》第五条保护。

② 最高人民法院民事判决书〔2008〕民提字第36号。

(一)项规定,“在同一种或者类似商品上,将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用,误导公众的”,属于《商标法》〔2001〕第五十二条第(五)项(同《商标法》第五十七条第七项)所称侵犯注册商标专用权的行为,即“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”行为。但是,新《商标法实施条例》第七十六条又规定这种行为属于《商标法》第五十七条第(二)项的违法行为,即“未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的”行为。这至少说明,《商标法》第五十七条第(二)项和第(七)项调整的行为没有本质区别,将他人注册商标作为商标使用而容易导致混淆与将他人注册商标作为商品名称或商品装潢而误导公众两种行为的法律性质相同。同理,“将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的”行为和“将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名,并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务,容易使相关公众产生误认的”行为,也都可径直认为属于《商标法》第五十七条第(二)项的行为,而不必坚持认为它们是“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”行为。由此,可以归纳得出,只要嫌疑标志的使用容易导致相关公众同注册商标混淆的,无论是用作商标、商品名称、商品装潢、企业字号还是网络域名,都属于侵犯注册商标专用权。这样的法律规则更清晰简洁,可以预期,更适合保护注册商标专用权。事实上,对于侵犯注册商标专用权,TRIPS协议作为WTO范围之内的通例,并不区分商标性使用与非商标性使用。TRIPS协议第十六条规定:“注册商标权人享有排他权(exclusive right),可以禁止任何第三人未经其许可在商业活动之中,在同于或类似于核定商品之上,使用相同或近似标志(sign)而可能使相关公众混淆的行为。如果是在同于核定商品之上使用相同标志,则应当推定相关公众可能发生混淆。”而我国台湾地区“商标法”第六十二条也不作此种区分,其规定:“未得商标权人同意,有下列情形之一者,视为侵害商标权:(一)明知为他人著名之注册商标而使用相同或近似之商标或以该著名商标中之文字作为自己公司名称、商号名称、网域名称或其他表彰营业主体或来源之标识,致减损著名商标之识别性或信誉者;(二)明知为他人之注册商标,而以该商标中之文字作为自己公司名称、商号名称、网域名称或其他表彰营业主体或来源之标识,致商品或服务相关消费者混淆误认者。”

更糟糕的是,法院时常以“商标性使用”作为限制注册商标专用权的理由,尤其是当嫌疑标志与注册商标相同且用于与注册商标核准商品相同的商品上

时。《商标法》第五十七条第（一）项规定，“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的”行为是侵犯注册商标专用权，并不要求“容易导致混淆”。为此，“商标性使用”成为本项法律规定适用的重要限定条件，众多注册商标侵权纠纷的中心争议问题。

案例讨论 16

法条参照

《商标法》〔2001〕第五十二条 有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；……

《商标法实施条例》〔2002〕第三条 商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。

同时参照《商标法》第四十八条 本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

《商标法》第五十七条 有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：

（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；

（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的……

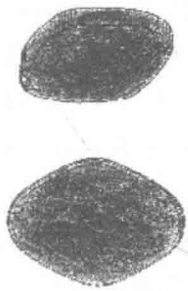
辉瑞产品有限公司等诉江苏联环药业股份有限公司侵犯商标权纠纷案
（最高人民法院民事裁定书〔2009〕民申字第 268 号）

基本案情

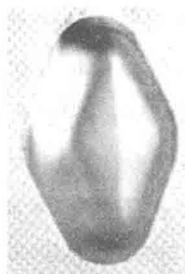
2003 年 5 月 28 日，商标局核准注册辉瑞产品公司申请的菱形立体商标（指定颜色为蓝色，参见图 5-6）（简称“诉争商标”），核定商品项目为第 5 类医药制剂、人用药等。2005 年 3 月，辉瑞产品公司许可辉瑞制药公司使用诉争商标。

2005 年 7 月 21 日，辉瑞产品公司委托代理人在新概念公司购买到嫌

疑药品一盒，单价 50 元，药品包装盒上载明药品名称“甲磺酸酚妥拉明分散片”，用于男性勃起功能障碍。包装盒正、反面载有“伟哥”和“TM”字样，“伟哥”两字以土黄色菱形图案为衬底，生产厂家为“江苏联环药业股份有限公司”，生产日期为 2005 年 4 月 14 日；盒内药片包装材料不透明，上印有“伟哥”和“TM”、“江苏联环药业股份有限公司”字样，药片包装有与其形状相应的菱形突起。药片呈浅蓝色，近似于指南针的菱形，并标有“伟哥”和“TM”字样。购买全过程经长安公证处公证（〔2005〕长证内经字第 80873 号公证书）。



注册商标　第 3110761 号





辉瑞公司制售的万艾可牌
枸橼酸西地那非片



江苏联环药业股份有限公司制售的
伟哥牌甲磺酸酚妥拉明分散片

图 5－6　蓝色菱形立体注册商标图样和实际使用参考图与侵权嫌疑商品包装参考图

另，1998 年 6 月 2 日，威尔曼公司申请注册“伟哥”文字商标，指定商品包括人用药。该商标注册申请 2002 年初步审定公告。2004 年 4 月，该商标转让给广州威尔曼新药开发中心有限公司。2005 年 1 月，它和本案被告江苏联环药业股份有限公司（简称“联环公司”）签订商标使用许可合同，许

可被告在“甲磺酸酚妥拉明分散片”上使用“伟哥 TM”商标。

北京市第一中级人民法院审理认为：

比较诉争商标与被控侵权产品，诉争立体商标是锐角角度较大的菱形，呈较深的蓝色；而被控侵权产品的立体形状为锐角角度较小近似指南针形的菱形，呈浅蓝色。尽管二者在形状和颜色上确实存在一定差别，但相关公众施以一般注意力，不易予以区分。因此，被控侵权产品与诉争商标构成近似。

虽然在实际销售时，消费者看不到嫌疑药片的外表形态，因为包装于不透明材料内，但是商标的功能和价值不仅体现在销售环节中区分不同的生产者，而且还代表着生产者的信誉和商品声誉。因此，知晓诉争商标的消费者在看到被控侵权产品时，会因为两者形状、颜色近似而误认被控侵权产品与诉争商标权人存在某种联系。故，北京市第一中级人民法院作出民事判决书〔2005〕一中民初字第 11351 号（简称第 11351 号判决），判定被告侵犯原告注册商标专用权。

联环公司不服一审判决，向北京市高级人民法院上诉，请求撤销原审判决，驳回辉瑞产品公司的诉讼请求、辉瑞制药公司的起诉。其主要理由是：（一）上诉人没有实际使用诉争商标或其近似商标。上诉人生产的“甲磺酸酚妥拉明分散片”药品使用的商标是“伟哥”，“浅绿色”和“指南针形状”是上诉人药品本身所具有的颜色和形状。（二）上诉人药品的商标与诉争商标既不相同也不近似。上诉人药品外观由三大要素构成，即浅绿色、指南针形状和“伟哥”文字。原审判决无视其中的关键要素“伟哥 TM”文字，仅商标构成要素近似，但不足以造成相关公众混淆、误认的，不应构成商标近似。（三）诉争商标不具有显著性。“菱形”是基本几何形状，“蓝色”是基本颜色，二者组合亦无任何显著性可言。

北京市高级人民法院审理认为：

商标是商品的生产者或经营者在其生产、加工或销售的商品上以文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合等所制作的一种标识，用来识别自身商品的特定身份并区别于其他商品。即商标是一种能够将一企业的商品或服务与其他企业的商品或者服务区分开的标识。本案中，由联环公司生产、新概念公司销售的“甲磺酸酚妥拉明分散片”药片，其包装盒正、反面标有“伟哥”和“TM”、载明生产厂家为“江苏联环药业股份有限公司”；盒内药片包装于不透明的材料内，其上亦印有“伟哥”和“TM”、“江苏联环药

业股份有限公司”字样。可见，药片包装盒和药片包装已明显起到表明商品来源和生产者的作用。虽然药片包装有与其形状相应的菱形突起、包装盒上“伟哥”两字以土黄色菱形图案为衬底，但消费者在购买时并不能据此识别药片的形态。由于包装于不透明材料内的药片不能起到表明其来源和生产者的作用，即便药片的形态与辉瑞产品公司的诉争商标相同或相似，消费者在购买时不会与辉瑞产品公司的诉争商标相混淆，亦不会误认该药品与辉瑞产品公司、辉瑞制药公司存在某种联系。故，联环公司的涉案使用行为不侵犯辉瑞产品公司诉争商标权。原审判决关于知道诉争商标的消费者在看到被控侵权产品时，会因为两者的形状、颜色近似而误认被控侵权产品与诉争商标权人存在某种联系，认定不当，予以纠正。……为此，北京市高级人民法院作出〔2007〕高民终字第1686号判决，撤销北京市第一中级人民法院的第11351号判决。

辉瑞产品公司与辉瑞制药公司向最高人民法院申请再审，请求撤销二审判决，支持一审判决。其主张：北京市高级人民法院判决认为，被控侵权产品包装于不透明材料之中，包装上注明的生产厂家和其他标识已明显起到表明商品来源的作用，据此否认诉争商标具有独立的区别商品来源的功能，是明显曲解商标法。该院将混淆可能性仅限于购买环节，排除了售前混淆与售后混淆，是错误理解商标功能和价值，错误适用商标法。该院在商标近似判断过程中，完全没有考虑诉争商标的显著性和知名度，亦未考虑被申请人明显的侵权恶意。

联环公司辩称：诉争商标不具有指示商品来源的独立功能。被控侵权产品的外形与诉争商标的形状和颜色存在重大区别，无论在购买环节，还是使用、广告与媒体报道环节以及其他消费环节，均不存在混淆的可能性。

最高人民法院审查认为：

根据我国《商标法》〔2001〕第五十二条第（一）项规定，未经商标注册人许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，属侵犯注册商标专用权的行为。本案中，联环公司生产之“甲磺酸酚妥拉明分散片”药片包装上有与药片形状相应的菱形突起、包装盒上“伟哥”两字以土黄色菱形图案为衬底，但消费者在购买时并不能据此识别药片的形态。由于药片包装于不透明的材料内，其颜色及形状不能起到标识其来源和生产者的作用，不能认定为商标意义上的使用，因此，被告行为不属于使用相同或者近似商标的行为。二审判决认为，即便被诉药片的形态与诉

争商标相同或相近似，消费者在购买被诉药品时也不会与诉争商标相混淆，误认被诉药品与再审申请人存在某种联系，这种意见并无不当。

问题讨论

1. 商标性使用

《商标法》〔2001〕第五十二条第（一）项规定："在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标"，未经注册商标权人许可则构成侵权。我国法院强调，嫌疑标志使用行为必须首先构成"商标意义上的使用"（trademark use）（以下简称"商标性使用"），才可以成立商标侵权，即前者是后者的先决条件。本案中，最高人民法院认为，被告虽然生产销售蓝色菱形药片，但药片包装于不透明的材料内，其颜色及形态不能起到标识其来源和生产者的作用，不是"商标意义上的使用"，故不侵犯《商标法》〔2001〕第五十二条第（一）项。

对类似事实构成的注册商标侵权案件，我国亦有法院持不同意见，认为不应该只考虑消费者购买时的认知，还应考察消费者具体使用商品是否可能混淆商品来源。例如，在陈某与成都统一企业食品有限公司案（简称"统一企业案"）中[①]，原告陈某经核准注册"老坛子及图"商标（参见图 5-7），核定用于泡菜、酸菜等商品上。被诉"统一巧面馆老坛酸菜牛肉面"的调料包内含酸菜，包装袋上印有一坛子的正面半身视图，图下印有"老坛酸菜风味包"几个由大至小的字，其左上角印有统一企业的图形与英文组合商标（参见图 5-7）。



注册商标第 3546349 号　　统一巧面馆老坛酸菜牛肉面　　老坛酸菜风味包

图 5-7　"老坛子及图"注册商标图样和侵权嫌疑商品包装参考图

重庆市高级人民法院终审认为，调味包作为方便面的配料，虽不单独销售，但随方便面一起进入流通交易，具有商品的属性。消费者食用方便面的时候，存在着区分调味料生产者的可能性。调味包是商品或商品的一部分，密封在包

① 重庆市高级人民法院〔2005〕渝高法民终字第 193 号。

装袋内，其上标志在消费者选购商品时不发挥识别商品来源的作用。但是，消费者在使用商品时，打开外包装袋后会看见酸菜调味包上的标志，这时需要结合诉争注册商标的显著性和知名度来考察消费者在使用该酸菜调味包时，会不会误认为酸菜调味包来源于原告或其经原告许可生产。就显著性而言，"老坛子"虽不是泡菜等商品的通用名称或直接表示其功能用途，但坛子是制作泡菜的传统工具，西南地区的群众习惯将陈年泡菜称为老坛泡菜。因此，"老坛子"用以指示特定泡菜生产者的功能较弱，显著性不强。就知名度而言，原告未提供证据在本案纠纷之前确已将"老坛子"注册商标用于实际商业活动，并通过使用获得了一定的市场认同。被告生产的方便面知名度较高，并将坛子图形和"老坛"文字用于装潢方便面的时间早于"老坛子及图"注册商标的核准时间，消费者将嫌疑酸菜调味包误认为是原告生产的或经其许可生产的可能性几乎不存在。

无疑，"统一企业案"判决更令人信服。其实，最高人民法院在"辉瑞案"中遗漏了一个关键的法律问题：如何判断被告将注册为商标的标志"当作识别商品来源的标志使用"？是依据被告的主观状态，还是相关公众的客观认知呢？遗憾的是，这两种法律标准都差强人意。对于主观状态说，法律上的困难在于，一方面，被告的主观状态不可不考虑。倘若被告行为的目的就是要把他人的注册商标当作识别商品来源的标志，借此混淆视听，其攀附商誉之心昭然，商标法理应给予否定性评价。为此，只要证明被告存在这种故意，加拿大联邦上诉法院认为就应该认定被诉行为是"商标性使用"[①]。另一方面，又不应该把被告主观状态作为决定性因素。如果被告把与注册商标相同的标志作为装饰图案使用到同种商品之上，不能仅因为被告的主观意图是美化商品而非识别商品来源而放纵他，不顾相关公众的实际认知状况。为此，尽管《加拿大商标法》第 2 条规定，"商标"是指"为了"(for the purpose of)把自己制造、销售、出租、提供的商品或服务与他人的区别开而采取的标志，但加拿大联邦上诉法院判决却坚持认为，此处的"为了"不应当解释为"具有主观意愿"(with the intention)，商标性使用不要求被告必须具有使用嫌疑标志以识别商品来源的主观故意[②]。

对于客观认知论来说，法理困难更为明显。被告常会主张嫌疑标志不是作

① See Tommy Hilfiger Licensing Inc. and Tommy Hilfiger Canada Inc. v. International Clothiers Inc. 2005 1 F. C. R. 148 para. 37.

② See *Tommy Hilfiger Licensing* para. 36 - 37.

为商标使用，而是作为企业字号、商品装潢等使用，其不识别商品来源。在其制售的商品之上另外显著地标有自己的商标，这才具有识别商品来源的作用。本案中，被告即主张，“甲磺酸酚妥拉明分散片”药品所使用的商标为“伟哥”，而不是诉争蓝色菱形立体商标。对此，法院难以直接得出结论说，相关公众的确以嫌疑标志识别商品来源。原告不得不举证证明。然而，原告举证被告如何使用争议标志，已然无济于事。原告必须诉诸于注册商标的显著性以及自己使用注册商标而积累的知名度，才可能证明相关公众会感知嫌疑标志为“识别商品来源”[①]。例如，“辉瑞案”中，辉瑞公司生产销售的“万艾可”牌枸橼酸西地那非片，采用了蓝色菱形的注册商标，是知名度相当高的抗男性勃起功能障碍药，俗称“小蓝片”，争议发生之时仍受专利保护。尽管被诉蓝色菱形药片包装于不透明的材料里，消费者购买后服用之时，仍旧可以看到药片的形状和颜色。为此，不能排除相关公众看到蓝色菱形抗男性功能障碍药片而可能误认为所购药品来源于原告或经原告专利授权生产的厂商。这种误认可以直接影响消费者的重复购买行为。在这一过程中，原告已经不是在证明被告的行为“本身”是否为商标性使用，而是证明嫌疑标志是否因为原告注册商标的显著性和知名度而构成“商标性使用”。与其说这是在考察注册商标侵权的先决条件“商标性使用”，不如说是在考察相关公众是否可能混淆——注册商标侵权的决定性条件。

对于被告主观状态说和相关公众客观认知说存在的法理困境，在 2005 年 Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. International Clothiers Inc. 案中，加拿大联邦上诉法院试图给出解答，认为只要证明被告主观状态或相关公众客观认知其中之一，都可以满足“商标性使用”[②]。然而，这无济于事。二者的根本缺陷在于，它们都认为“商标性使用”的考察对象就是嫌疑标志本身，无须考虑原告注册商标的显著性和知名度。也就是说，商标性使用是一个绝对判断：无论原告注册商标是否为被告知晓，为相关公众熟悉，只要求证明被告意图把嫌疑标志作为商标使用，或者相关公众把嫌疑标志感知为商标，就可以认定被告的行为是否为“商标性使用”。

然而，“商标性使用”必定是一种相对判断。相关公众之所以混淆，是因为某种程度上知道原告的注册商标，而后异时异地碰见嫌疑标志，误以为其为商品来源的标志。被告主观状态说和相关公众客观认知说所涉及的考虑因素，都

---

① See *Tommy Hilfiger Licensing* para. 41 - 42.

② See *Tommy Hilfiger Licensing* para. 37.

已然落入是否"容易导致混淆"的判断之中。美国联邦第六巡回上诉法院，作为美国少数以商标性使用为商标侵权先决条件的巡回上诉法院[①]，就明确指出，考察商标性使用就是判断被告行为是否容易导致相关消费者混淆[②]。而美国联邦第二巡回上诉法院则直接言明，"商标性使用"即是"当作商标使用"(use as a trademark)，主要考察嫌疑标志是否吸引公众注意力(symbol used to attract public attention)[③]。这相当于前述我国商标法下的"突出使用"，以及《加拿大商标法》第四条规定的"使得受让人在转让时注意到商标和商品之间的联系"。至于被诉行为是否可能使相关公众混淆(likelihood of confusion)，美国法院采用多因素检验法，通盘考虑嫌疑标志在商业活动中使用的全部相关因素[④]。无论是被告的主观状态，还是注册商标的知名度、显著性，嫌疑标志本身的使用形式，都在考虑之列，均可用于评估相关公众混淆商品来源的可能性。在不同案件中，它们可以具有不同的权重，而不必是决定性因素。所谓"商标性使用"，其实代表一组容易导致相关公众混淆的因素。

值得注意的是，从各国制定法来看，并非所有的注册商标侵权行为都以"容易导致混淆"为条件。对于在核定之同种商品上使用与注册商标相同标志的"重同使用"(double identity)的情况，我国《商标法》第五十七条第(一)项和《欧盟成员国商标法协调指令》第五条第1款(a)项都明确规定为侵犯注册商标权，而未明文要求"容易导致混淆"。然而，这是一种僵硬、不值得推荐的立法方式。通常情况下，"重同使用"容易导致混淆，但不尽然。例如，真车等比例模型玩具车，带有真车注册商标，相关公众也完全可能不认为模型玩具来自于该注册商标人，即便该注册商标同时也核定用于儿童玩具类商品[⑤]。法院最终仍应该考察是否容易导致混淆，而不应直接以"重同使用"而判定侵犯注册商标权。实际上，TRIPS 协议第十六条第 1 款仅规定，"重同使用"应当推定(shall be

① See Hensley Mfg. Inc. v. ProPride Inc. 579 F. 3d 603 610(6th Cir. 2009); Interactive Prods. Corp. v. a2z Mobile Office Solutions Inc. 326 F. 3d 687 694 - 95(6th Cir. 2003).

② See Kelly-Brown v. Winfrey 717 F. 3d 295 307(2nd Cir. 2013). See also Hensley Mfg. Inc. v. ProPride Inc. 579 F. 3d 603 610(6th Cir. 2009); Interactive Prods. Corp. v. a2z Mobile Office Solutions Inc. 326 F. 3d 687 695(6th Cir. 2003).

③ See Kelly-Brown v. Winfrey 717 F. 3d 295 305(2d Cir. 2013).

④ 这些因素主要包括：(1) 原告商标的强度；(2) 原被告商标的相似程度；(3) 原被告商品(服务)的差别；(4) 原告弥合原被告商品(服务)差别的可能性；(5) 实际混淆的证据；(6) 被告采用被控标识是否诚实信用；(7) 被告商品(服务)的质量；(8) 购买者的经验。See Polaroid Corp. v. Polarad Elects. Corp. 287 F. 2d 492(2d Cir 1961) cert. denied 368. U. S. 820(1961).

⑤ See EU Court of Justice C - 48/05-Opel / Autec

presumed)为容易导致混淆，允许这种推定为相反证据所推翻。

理论上，《商标法》第五十七条第(一)项的缺陷可以通过引入"商标性使用"作为注册商标侵权的先决条件来予以解决。但是，这样做会妨碍"重同使用"以外的商标侵权判定，"商标性使用"会被作为违反《商标法》第五十七条第(二)项的先决条件。《欧盟成员国商标法协调指令》也存在完全相同的困局。为此，欧盟法院明确拒绝以"商标性使用"作为注册商标侵权的必要条件。为周全之计，欧盟法院用心良苦地建立"损害注册商标基本功能"的注册商标侵权理论。在2002年Arsenal案中，原告阿森纳足球俱乐部是英超联赛的著名足球俱乐部，拥有"Arsenal"以及"Arsenal Gunner 及图形"的注册商标。被告未经许可，在出售的围巾上使用了上述标志。但在足球赛场看台上售出时，被告使用醒目大字标牌说明自己销售的围巾不是阿森纳足球俱乐部正式许可的产品，使用有关文字和标志只是为美化商品，表示衷心支持阿森纳足球队。英格兰及威尔士高等法院认为被告的使用行为不是"商标性使用"，不侵犯注册商标权。但是，欧盟法院审理认为，识别商品来源是商标的基本功能，任何行为只要损害这一基本功能，都可能侵犯注册商标权。被诉行为是在同种商品上使用与注册商标相同的标志，会造成原被告商品存在实质性联系的错误印象，可损害注册商标识别商品来源的功能[①]。尽管被告在销售点立有免责声明，但是销售点之外的公众看到其售出的围巾，仍可误认为来自于注册商标权人[②]。可见，欧盟法院认为，不应割裂地考察被告行为是否为"商标性使用"，不应以此作为判定注册商标侵权的先决条件，而应考察嫌疑标志使用的整个商业活动是否容易导致消费者混淆。在Arsenal案之后，欧盟法院即以损害商标基本功能为各种注册商标侵权行为的必要条件，尤其强调商标识别商品来源的基本功能[③]。

综上所述，无论是美国还是欧盟，都反对以"商标性使用"作为商标侵权的先决条件；并都强调判断侵犯注册商标权时，应当考察嫌疑标志使用"行为"整体，包括具体商业使用情景的全部相关因素。这主要有两方面的原因：第一，孤立地考察嫌疑标志，以不构成商标性使用为由，认定不成立侵犯注册商标权，容

---

① See EU Court of Justice C 206/01 para. 56

② See EU Court of Justice C 206/01 para. 57.

③ See Anheuser-Busch v. Budvar Case C－245/02 2004 ECR I-10989; Opel v. Autec Case C-48/05 2007 ECR I-01017; Google France Cases C-236 237 and 238/08 2010 ECR I-02417; Interflora v. Marks & Spencer Case C-323/09. See also Tobias Cohen Jehoram The Function Theory In European Trade Mark Law And The Holistic Approach of The Court of Justice of the European Union 102 Trademark Reporter 1243(2012).

易错误地放纵混淆相关公众的不法行为；第二，片面地强调“商标性使用”，会把商标侵权判断局限于隔离比对嫌疑标志本身与注册商标，忽视嫌疑标志使用行为整体所产生的商业影响，容易不适当地限制注册商标权的保护范围。

那么，《商标法》在 2014 年 5 月 1 日生效之后，我国应该何去何从？本质上，美国和欧盟的做法并无实质性差别。从法条规定来看，我国《商标法》第五十七条第（一）项和第（二）项与《欧盟成员国商标法协调指令》第五条第 1 款(a)和(b)两项也无实质性差别。如果坚持以“商标性使用”作为这两项注册商标侵权行为的先决条件，即便效仿加拿大联邦巡回上诉法院的前述做法，也无法克服“商标性使用”对注册商标权的不适当限制。相比之下，符合法理的适宜做法是效仿欧盟法院，放弃把“商标性使用”作为注册商标侵权先决条件的法律观点，转而强调注册商标侵权要求嫌疑标志使用行为损害商标的基本功能。我国不少判例已经从商标基本功能的角度推理论证商标侵权①。新法之下，最高人民法院需要推翻“辉瑞案”，指明《商标法》第五十七条第（一）项和第（二）项所谓“使用……商标”的含义不同于第四十八条定义的“商标的使用”，支持以商标基本功能损害作为注册商标侵权判定根据的做法。

2. 售中混淆

本案中，被控药片使用几乎相同的商标（蓝色菱形）用于同种商品（同种药品）之上。但是，法院认为，由于被控药片包装于不透明材料内，消费者购买时，不能看到药片形状和颜色，故不能据此识别商品来源，也就不会在购买过程中误认为其来自于原告，即发生所谓的“售中混淆”(purchase confusion at the point of sale)。“售中混淆”是最常见的混淆类型，直接影响消费者作出购买决定。

然而，把混淆按照时间分为“售前混淆”、“售中混淆”和“售后混淆”，只具有相对意义。即便相关消费者购买时不能打开药品包装，他购买回家终究要服用，拆开药片包装，也会看到。知悉辉瑞“小蓝片”的消费者此时可能发生混淆，而使用嫌疑药片的经验会直接影响未来的“再购买行为”。这至少可以说，被控药片包装材料不透明，并不必然意味着相关消费者没有混淆之虞。既然《商标民事纠纷审理解释》强调的“相关公众一般注意力”和“隔离比对原则”，法院判断是否成立“易使相关公众混淆”时，应当考察相关公众的购买习惯、购买环境、商品使用方式等因素，不应以不发生“售中混淆”为由而简单作出不侵权的判定。

---

① 参见浙江蓝野酒业有限公司与杭州联华华商集团有限公司等商标侵权纠纷上诉案，浙江省高级人民法院民事判决书〔2007〕浙民三终字第 74 号。

3. 售前混淆

本案中，再审申请人之所以主张北京市高级人民法院不当地"排除了售前混淆"，只可能因为"伟哥"曾是辉瑞创新男性功能障碍药的俗称。很难说被诉药品包装盒之上黄色底衬的菱形标志会使消费者联想到原告的"小蓝片"，进而发生所谓的"售前混淆"。

售前混淆又称"初始兴趣混淆"(initial interest confusion)，是指心存购买意图的消费者混淆商品来源，但混淆在其做出购买决定前已经消除。初始兴趣混淆起源于美国判例法，肇始于1975年美国第二巡回上诉法院裁判的Grotrian，Helfferich，Schulz，Th. Steinweg Nachf v. Steinway &Sons. 本案中，德国人Heinrich E. Steinweg从1835年就开始在德国制造钢琴。1850年，他带着三个儿子移民到美国纽约，并更名为Steinway，成立了"Steinway & Sons"公司，即本案被告。他的长子C. F. Theodor Steinweg留在德国，并以自己的名义制造销售钢琴。后来，他把公司出售给三名员工(Wilhelm Grotrian，Adolph Helfferich和H. G. W. Schulz)，即本案的原告，并许可其使用以下名字十年："C. F. Th. Steinweg Nachf."。他本人1866年也移民到纽约，加入其父所设企业，成为Steinway & Sons公司的合伙人。1925年，原告企图以"Grotrian-Steinweg"作为商标，在美国市场销售钢琴。被告发现后，主张原告侵犯其对"Steinway"和"Steinway & Sons"享有的商号权。为此，原告提出确认不侵权之诉。

本案中，原告特别主张，由于产品的性质、成本、购买环境，消费者购买钢琴时会相当注意，不会误认为自己钢琴来自被告，或者被告会担保其质量。法院认为，"为证明商标侵权，商标权人不是必须要证明消费者购买时存在实际或潜在混淆"[①]。顾客听到"Grotrian-Steinweg"时，会将原告销售的钢琴与由权利人制造的Steinway钢琴相联系；借此，"Grotrian-Steinweg"可以因为被告在美国多年建立起的声誉而吸引潜在的顾客。法院认为，钢琴的潜在顾客会误认为两家的钢琴存在某种联系(some connection)，这种初始混淆已经足以损害权利人的合法利益[②]。

---

① See Grotrian Helfferich Schulz Th. Steinweg Nachf. v. Steinway and Sons 523 F. 2d 1331 1341(2d Cir. 1975)("We decline to hold... that actual or potential confusion At the time of purchase necessarily must be demonstrated to establish trademark infringement under the circumstances of this case").

② See *Grotrian* 523 F. 2d at 1342. 然而，法院并非仅依据"初始兴趣混淆"判令被告侵权。本案之所以成立侵权，有本案特殊情况：权利人所制造的钢琴在美国驰名，而原告受争议的商标在美国几乎不为人知；两家公司的商品存在直接竞争关系；有证据表明顾客会产生实际混淆。

初始兴趣混淆得到广泛的承认，始于1999年Brookfield Communications, Inc v West Coast Entertainment Corp案[①]。美国联邦第九巡回上诉法院指出：假设"西海岸影片出租公司"的竞争者"影视大片出租公司"在高速公路上设立一个指示牌说："西海岸影片出租：前方2英里7号出口"。然而，实际上，西海岸影片出租公司坐落于8号出口，而"影视大片出租公司"坐落于7号出口。寻找西海岸影片出租公司消费者到7号出口就下了高速路，四处搜索却找不到，而只能看到影视大片出租公司的店面[②]。虽然消费者选择碟片租用时不会发生混淆，但上述行为显然已经损害西海岸公司和其忠实消费者的利益。

现今，美国各联邦巡回上诉法院已经广泛承认初始兴趣混淆[③]。欧盟法院的新近判例也承认，消费者看到广告时发生混淆，属于可诉的商标侵权行为，无论混淆是否在购买之前消除[④]。我国法院近年来审理搜索引擎关键词广告商标侵权纠纷案中，亦对初始兴趣混淆持支持态度[⑤]。现今，网络技术使得利用他人商标抢夺眼球的成本低而潜在收效高，初始兴趣混淆由此被奉为解决网络商标侵权纠纷的基本理论[⑥]。

不同于售中混淆，初始兴趣混淆本身不足以构成商标侵权或不正当竞争。只有当权利人利益因此而受损，行为人因此而受益，消费者利益因此而受伤，才适合禁止引起初始兴趣混淆的行为。例如，法国皇家宠物食品有限公司使用多年的英文企业名称为"Royal Canin S. A"，1997年其经核准注册"ROYAL

---

① 174 F. 3rd 1036(9th Cir. 1999).

② See *Brookfield* 174 F. 3rd at 1063.

③ 第三巡回上诉法院，参见 Checkpoint Systems Inc v Check Point Software Technologies Inc 269 F. 3d 270(3rd Cir. 2001)；第五巡回上诉法院，参见 Elvis Presley Enterprises Inc v Capece 141 F. 3d 188 (5th Cir. 1998)；第七巡回上诉法院，参见 Promatek Industries Ltd v Equitrac Corp 300 F. 3d 808(7th Cir. 2002))；第九巡回上诉法院，参见 Brookfield and Playboy Enterprises Inc v Netscape Communications Corp 354 F. 3d 1020(9th Cir. 2004)；第十巡回上诉法院，参见 Australian Gold Inc v Hatfield 436 F. 3d 1228(10th Cir. 2006))。但是，第四巡回上诉法院拒绝采用，参见 Lamparello v Falwell, 420 F. 3d 309 (4th Cir. 2005). cert. den. 126 S. Ct. 1772(2006))；第六巡回上诉法院的态度如今还不清楚，比较 PACCAR Inc v TeleScan Techs LLC, 319 F. 3d 243(6th Cir. 2003)和 Gibson Guitar Corp v Paul Reed Smith Guitars LP 423 F. 3d 539(6th Cir. 2005)cert. den. 126 S. Ct. 2355(2006).

④ See C-278/08 Die BergSpechte Outdoor Reisen under Alpinschule Edi Koblmüller GmbH v Guni [2010] ECR I-0000

⑤ 参见黄武双，"搜索引擎服务商商标侵权责任的法理基础——兼评'大众搬场'诉'百度网络'商标侵权案"，载《知识产权》2008年第5期，第53页。

⑥ See Daniel E. Manzano Confusion in Cyberspace: Defending and Recalibrating the Initial Interest Confusion Doctrine 117 Harvard Law Review 2387(2004)；邓宏光："商标混淆理论之新发展：初始兴趣混淆"，载《知识产权》2007年第3期，第72页。

CANIN 及图”(参见图 5－8)，2002 年在北京和上海投资设立两家在华子公司开展业务，2004 年 6 月注册取得域名“royalcanin. com. cn”。经多年使用，上述商标在中国宠物市场具有相当知名度。被告刘某 2006 年注册域名“royalcanin. cn”，同原告注册商标和企业名称十分近似，用于解答网友使用原告皇家犬粮的各种问题，网站首页申明“请大家将本网站与法国皇家公司的官方中文网站相区别”，“如要访问法国皇家公司的官方网站请登陆 www. royal-canin. com 或 www. royal-canin. cn”等内容。原告主张被告行为构成不正当竞争。



注册商标第 1084867 号

图 5－8 “ROYAL CANIN 及图”注册商标图样

本案一审和二审意见截然不同。一审法院认为[①]，被告对标志“royalcanin”不享有权益，也无注册、使用被诉域名的正当理由，是恶意行为，足以造成相关公众误认，构成不正当竞争。北京市高级人民法院二审则认为[②]，不正当竞争行为必须为市场竞争行为。被告设立“royalcanin. cn”网站解答网友使用原告皇家犬粮的各种问题不是商业性行为，且网站申明同原告不存在任何关系，注册、使用被诉域名具有正当理由，不是不正当竞争行为。

显然，二审判决更合理。其一，除非“royalcanin”为普罗大众熟知是宠物粮驰名品牌，网络用户只看到“royalcanin. cn”域名而不见关联的具体商品或服务，不足以误认被诉网站和原告存在特定经济联系。诚如看到中文域名“长城”，不会想到所指网站和“长城牌”葡萄酒或“长城牌”润滑油有任何关系。其二，只要被告网站客观地传播原告商品的使用信息，这可以帮助消费者选购和使用犬粮，促进消费者福利。实际上，被告网站类似于传统报纸，是评论商家商品和服务的平台，因此而使用到商标，是为自由言论所必需。

4. 售后混淆

本案中，再审申请人主张北京市高级人民法院不当地“排除了售后混淆”。

① 北京市第二中级人民法院〔2008〕二中民初字第 7293 号。

② 北京市高级人民法院〔2008〕高民终字第 1157 号。

所谓"售后混淆"(post-sale confusion)是指消费者购买之时，不存在混淆，但商品使用过程中，第三人混淆商品来源。例如，兜售仿制"爱马仕"(Hermes)牌制品，购买者经告知或凭低价推断，知道所购商品不是真品，购买时没有发生混淆。但是，使用过程中，第三人却可能认为它是真品。

售后混淆可能造成三方面的损害：第一，市场上赝品过多，公众担心会购买到假货，正品销售可能因此而受挫；第二，二手市场上，除非有专业知识，相关公众难以分辨赝品和正品；第三，购买正品的消费者会受到无形的损害，正品高价源于稀缺，赝品满市，则正品价值降低[1]，甚至被误认为是赝品。所以，"消费者淘到便宜货，公开冒充真品，混淆视听，致使真品好像应该低价销售，这已经损害了商标权人的利益"[2]。

"辉瑞案"是否存在售后混淆呢？涉案商品为抗男性功能障碍用药，使用场合私密，难以发生前述三方面的损害。消费者购买嫌疑商品，自己使用过程中错误认识可能影响重复购买行为，这不是"售后混淆"。影响再次购买行为的混淆更适宜划归"售中混淆"。

三、容易导致混淆

"容易导致混淆"是注册商标侵权的充要条件，是指嫌疑标志的使用行为容易使相关公众混淆商品来源，包括误以为不相关的两家企业具有特定经济联系。特定经济联系包括许可、赞助、授权、控制、关联等关系(例如，"嘉裕长城"牌葡萄酒可被误认为是"长城"牌葡萄酒的一个系列，或者由同一公司经营控制)。《商标法》第五十七条第(二)项明确规定，"未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的"，属于侵犯注册商标专用权。事实上，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，如果不容易导致混淆，法院常以不属于商标性使用而判定不侵犯注册商标专用权。

"容易导致混淆"(likelihood of confusion)不要求实际混淆，而只要求可能混淆，故也称之为"混淆之虞"。"容易导致混淆"所谓的混淆也不是指相关公众

---

① Hermes Intl v. Lederer de Paris Fifth Ave. Inc. 219 F. 3d 104 108(2d. Cir. 2000)

② See Hermes 219 F. 3d at 109.

混淆标志或者混淆商品(服务)，而是混淆商品(服务)的来源。至于此种混淆发生于售前、售中还是售后，在所不问，只要相关公众可能混淆商品来源，都属于"容易导致混淆"。而且，"容易导致混淆"是否导致注册商标权人遭受经济损失，也在所不问。这意味着原被告之间是否存在直接的竞争关系，不属于注册商标侵权的构成要件。之所以将"容易导致混淆"作为判定注册商标侵权，是为了保障注册商标人对注册商标使用的可预期性，满足现代商业活动的需要。

"容易导致混淆"不等同于"容易导致联想"。"容易导致联想"(或称"联想之虞"，likelihood of association)作为一种商标侵权理论，可追溯到《比荷卢经济联盟商标公约》(Benelux Convention on Trademarks)。1983 年，比荷卢法院判决指出："如果根据具体案情，特别注册商标的显著性，考虑嫌疑标志和注册商标本身及其相互关系，它们在发音、外形或含义上足够相似，以至于相关公众可以在二者之间建立联想，则嫌疑标志与注册商标应当认定为构成近似。"[①]基本理由是，如果嫌疑标志可以引起对某一注册商标的联想(association)，公众就会在此标志和商标之间建立联系(connection)，而这种联系可以损害商标权：其一，它可能让消费者误以为商品来自于同一企业或者关联企业；其二，消费者对嫌疑标志的感知将唤醒其对该商标的记忆(通常是潜意识的)，从而使附着在商标上的商誉迁移到嫌疑标志，冲淡商标在消费者心目中的形象[②]。

然而，"联想之虞"的侵权理论终究为"混淆之虞"所取代。《比荷卢经济联盟商标公约》之后，《欧盟成员国商标法协调指令》也规定有"联想之虞"。例如，该指令第五条第 2 款规定，"未经注册商标人许可，在商标注册核定商品之相同或相似商品上使用任何相同或近似标志，可能使相关公众发生混淆，包括可能使相关公众由该标志联想到该注册商标"。但是，1997 年 Puma/Sabèl 案中，欧洲法院指出：《欧盟成员国商标法协调指令》不承认仅仅是"联想"就足以损害在先商标权人利益，而是要求有"混淆之虞"[③]。就此，欧洲商标制度抛弃"联想之

---

① See Court of Justice of European Community Judgment of 20 May 1983 in Case A 82/5 Jullien v Verschuere Jur. 1983 vol. 4 p. 36(There is similarity between a trade mark and a sign when given the particular circumstances of the case in point particularly the distinctive character of the trade mark the trade mark and the sign considered per se and in terms of their mutual relationship are aurally visually or conceptually so similar as to establish an association between the sign and the trade mark)

② See Court of Justice of European Community Case C-251/95(November 11 1997) available at: http://www.ipo.gov.uk/c25195.pdf.

③ See Court of Justice of European Community Puma/Sabèl of 11 November 1997(Case C - 251/95)

虞”,确立了“混淆之虞”在商标制度的中心地位。

实际上,“联想之虞”是商标侵权的必要条件而不是充分条件。固然消费者看到蓝色菱形药品或许会联想到辉瑞公司销售的抗男性功能障碍药,但是单纯的联想不足以使消费者混淆商品来源。有“混淆”,必有“联想”;而有“联想”不必然有“混淆”。嫌疑标志只要和注册商标在发音、外形或含义上是否足够相似,就能够引发联想。消费者由一商标联想到另一商标,但仍可能清楚地分辨商品来源。这正如看到“红灯”可以联想到“绿灯”,但司机可以区分它们;看到“可口可乐”,容易想到“百事可乐”,但消费者仍能辨识两种碳酸饮料的各自来源。同理,单纯的联想也不足以淡化驰名商标。驰名商标反淡化保护不以混淆之虞为条件,但要求侵权嫌疑标志的使用存在减损驰名商标显著性或存在不正当利用驰名商标商誉的行为。“联想”自然是淡化的前提条件,但不是全部促发驰名商标的联想都可以减弱其显著性或利用其商誉。为此,“联想之虞”不足以证明商标侵权。

关于适用《商标法》第五十七条第(二)项,最高人民法院2002年颁行的《商标民事纠纷审理解释》对何谓《商标法》〔2001〕第五十二条第(一)项规定的“相同商标”、“近似商标”和“类似商品”进行了解释,在新商标法下也应具有法律效力,除非最高人民法院出台新的司法解释予以取代:

> 第八条　《商标法》〔2001〕所称相关公众,是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。
>
> 第九条　《商标法》〔2001〕第五十二条第(一)项规定的商标相同,是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,二者在视觉上基本无差别。
>
> 《商标法》〔2001〕第五十二条第(一)项规定的商标近似,是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者其立体形状、颜色组合近似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。
>
> 第十条　人民法院依据《商标法》〔2001〕第五十二条第(一)项的规定,认定商标相同或者近似按照以下原则进行:(一)以相关公众的一般注意力为标准;(二)既要进行对商标的整体比对,又要进行对商标主要部分的比对,比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行;

（三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。

第十一条 《商标法》〔2001〕第五十二条第（一）项规定的类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。

类似服务，是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同，或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。

商品与服务类似，是指商品和服务之间存在特定联系，容易使相关公众混淆。

第十二条 人民法院依据《商标法》〔2001〕第五十二条第（一）项的规定，认定商品或者服务是否类似，应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断；《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。

《商标法》〔2001〕第五十二条第（一）项也好，《商标法》第五十七条第（一）和（二）项也好，给人一种错误的印象，被诉对象是"侵权嫌疑标志"，而"注册商标侵权"="同种或类似商品"+"相同或近似商标"。然而，消费者混淆标志也好，混淆商品也好，都不是商标法的核心问题。商标法的追光灯照在消费者是否可能混淆商品来源的问题上。实际上，法院审理是否构成侵犯注册商标专用权时，不只考察同种或类似商品与相同或近似商标两个方面，而是综合考察全案所有可能影响消费者混淆商品来源的因素。例如，在（法国）拉科斯特股份有限公司与（新加坡）鳄鱼国际机构私人有限公司、上海东方鳄鱼服饰有限公司北京分公司侵犯商标专用权纠纷案，最高人民法院法院指出："侵犯注册商标专用权意义上的商标近似是指混淆性近似，即足以造成市场混淆的近似。根据诉争商标涉及的具体情况，认定商标近似除通常需要考虑其构成要素的近似程度外，还需要综合考虑其他相关因素，诸如被诉侵权人的主观意图、双方共存和使用的历史与现状、相关市场实际等因素，在此基础上进行公平合理地判断认定诉争商标是否构成混淆性近似，诉争商标仅在构成要素上具有近似性，但综合考量其他相关因素，不能认定其足以造成市场混淆的，不应认定为侵犯注册商标专用权。"

其实，采用多因素综合考虑判断是否侵犯注册商标权是国际通例。实际上，我国《商标法》第五十七条第（一）项和第（二）项与《欧盟成员国商标法协调指令》第五条第1款(a)和(b)两项对应，没有实质差别。《欧盟成员国商标法协调指令》序言第十段立法理由表明："为保障注册商标识别商品来源的功能，对

于在注册商标核定之同种商品上使用相同标志的情况，给予注册商标人以绝对保护；对于在注册商标核定之类似商品上使用近似标志的情况，亦给予注册商标人保护。为此，认定近似商标和类似商品必然要考察是否可能发生混淆。第二种情况的具体法律构成条件是混淆之虞，而混淆之虞认定又取决于多种因素，特别要考虑注册商标的市场声誉，嫌疑标志与注册商标可能形成的联系，二者之间的近似程度，二者适用商品（服务）的类似程度等等。"欧洲法院的判例更直接指出：判定"近似商标"和"类似商品"需要全面考察各种市场因素①。

又比如，美国权威案例 Polaroid Corp. v. Polarad Elects. Corp. 指出，应从以下八方面综合考察"嫌疑标志使用行为"是否可能导致相关公众混淆②：

（一）原告商标的强度（strength）。商标强度包括观念强度（conceptual strength）和商业强度（commercial strength）。前者是指商标自身的显著性，依照标志类别而不同，由臆造性标志、任意性标志、暗示性标志、描述性标志到通用性标志，显著性次递减弱直到消失。后者是指商标经过实际使用而具有的识别商品来源的能力。为此，法院要考虑：原告的广告投入；消费者把标志和商品来源联系起来的实证调查；原告销售量；媒体主动报道；第三方使用相同或近似商标的情况；原告商标使用的时间和排除他人使用的程度。

（二）原被告标志的相似程度，即原被告标志的整体商业印象，包括音、形、义的比较，还包括标志相对整体包装的位置、背景对比等。

（三）原被告标志识别之商品或服务的相似程度，即双方商品或服务在市场上的竞争关系，具体考察原被告商品或服务的市场渠道、流通方式、销售环境等等。

（四）原被告商品或服务之间差异的弥合可能性，即原被告商品或服务不处于竞争关系，但原告可能扩张业务而经营被告标志识别的商品或服务，或者消费者可能误以为原告可能扩张业务而经营被告标志识别的商品或服务。

（五）实际混淆的证据。这不是必需的，但有利于证明相关公众可能混淆。

---

① See Puma/Sabèl of 11 November 1997(Case C - 251/95) Canon/Metro - Goldwyn - Mayer of 29 September 1998(Case C - 39/97) Lloyd Schuhfabrik Meyer/Klijsen of 22 June 1999(Case C - 342/97)and Adidas/Marca Mode of 22 June 2000(Case C - 425/98)

② Polaroid Corp. v. Polarad Elects. Corp. 287 F. 2d 492(2d Cir) cert. denied 368. U. S. 820 (1961)

在形式上，既可以是消费者调查，也可以是证人证言。

（六）被告采用嫌疑标识是否诚实信用。一方面，即便被告进行过商标检索，征询过律师意见，或者自行设计标志等等，都不能由此否认存在混淆之虞；另一方面，被告有意抄袭、模仿原告商标，则可有力地证明相关公众可能混淆。

（七）被告商品（服务）的质量。被告商品质量同原告商品质量越相近，则越容易使相关消费者混淆；而原被告质量差异越大，则越可能损害原告商标的声誉。

（八）购买者的经验，即通常环境下，相关公众选购商品时区别商标的注意力。通常而言，商品质量越高，价格越昂贵，消费者的注意力越高，越可能区分商品来源。

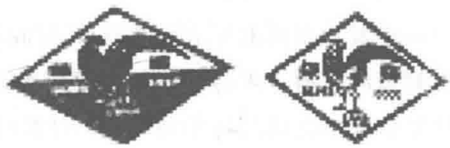
采用多因素检验嫌疑标志使用行为是否容易导致混淆，意味着本身近似的标志可能不容易导致混淆。例如，在湖南省嘉禾县锻造厂、郴州市伊斯达实业有限责任公司诉湖南省华光机械实业有限责任公司、湖南省嘉禾县华光钢锄厂侵犯商标权纠纷案①，原告嘉禾县锻造厂 2001 年以“雉鸡及图”申请注册，同年获准注册（参加图 5－9），核定商品第 8 类：锄头（手工具）、钳、镰刀、扳手（手工具）。被告和原告一样，也生产农用钢锄，且外形、尺寸基本相同。原告在其生产的钢锄上使用“雉鸡”中文文字和“鸡”（鸡头向右，鸡尾朝左）图案，并标有英文“JOGOOBRAND”及“中国制造”中英文加棱形图案商标；被告华光钢锄厂、华光机械公司在其生产的钢锄上使用“银鸡”文字和“鸡”图案（鸡尾朝右，鸡头向左并反向向右），并标有英文“SILVERCOCK”及“中国制造”中英文加棱形图案商标（参加图 5－9）。最高人民法院审理认为，认定被控侵权标识与主张权利的注册商标是否近似，应当视所涉商标或其构成要素的显著程度、市场知名度等具体情况，在考虑和对比文字的字形、读音和含义，图形的构图和颜色，或者各构成要素的组合结构等基础上，对其整体或者主要部分是否具有市场混淆的可能性进行综合分析判断。本案诉争商标和侵权嫌疑商标均由“鸡”图案及相关带“鸡”的文字组成。诉争商标由鸡图形和“雉鸡”文字构成，其中鸡头位于该商标右方，鸡尾朝下位于图案左方；侵权嫌疑标识由鸡图形和“银鸡”文字构成，其中鸡图案鸡头位于图案左方，呈回头张望姿势，其羽毛层次清晰。经比对，两者鸡图形从视觉上看有明显不同，“雉鸡”、“银鸡”文字在视觉及呼叫上亦有明

① 最高人民法院 民事判决书〔2010〕民提字第 27 号。

显区别，侵权嫌疑标识主色调为绿白两色，且有菱形边框，从整体上比较，也与嘉禾县锻造厂的注册商标有明显的区别。经查明，在生产锄头等产品的行业内，以“鸡”图形加文字的商标被较广泛的注册、使用。又，诉争商标注册之前，被告已经在其生产、销售的钢锄上使用嫌疑标志，而诉争商标申请之前，也无证据表明其经使用取得具有较高知名度，故难以认定被告具有借用原告注册商标声誉的主观故意。此外，本诉讼纠纷之前，原被告在其各自生产、销售的钢锄上对相关商标均进行了大规模的使用。原被告虽然处于同一地区，双方的锄头等产品均多数销往国外市场，相关公众已经将两者的商标区别开来，已经形成了各自稳定的市场。为此。最高人民法院判决认为，本案不成立注册商标侵权。



注册商标第 1641855 号



“银鸡及图”使用参考图

图 5－9　“雉鸡及图”注册商标图样与侵权嫌疑标志使用参考图

另一方面，构成要素不相同的标志也可因为其他市场因素而容易使相关公众混淆。例如，“鲁沃夫公司诉北京鹊翔医疗科技有限责任公司案”中，鲁沃夫公司起诉自己原先在华的代理销售商侵犯注册商标权，虽然原被告标志不近似，但法院判决构成注册商标侵权。本案中，鲁沃夫公司核准注册有文字商标“RUHOF”，核定商品项目为清洁剂、除锈剂、去污剂等。自 2004 年，鲁沃夫公司和北京鹊翔公司合作，由其原装进口产品到中国大陆，交北京鹊翔公司独家代理销售。进口产品的包装桶上附有红色英文标志“RUHOF”和使用说明；而北京鹊翔公司又加贴中文标志，标注“鲁沃夫 R 漂洁上光剂”字样。这种标识方式为双方认可。2007 年下半年，鲁沃夫公司停止向北京鹊翔公司供货，后者转而代理别家同类产品，其包装桶和鲁沃夫的近似，且仍加贴“鲁沃夫 R 漂洁上光剂”标志。北京市第一中级人民法院搬用《商标民事纠纷审理解释》审理认为[①]：“RUHOF”是英文标识，而“鲁沃夫”是中文标志，二者在字形、含义均不可比。尽管“RUHOF”发音近似“鲁沃夫”，但英文名称翻译不具唯一性，“RUHOF”不必非要译为“鲁沃夫”。鲁沃夫公司的商标申请文件显示，“RUHOF”曾译为“如

① 北京市第二中级人民法院〔2008〕二中民初字第 5929 号。

欧佛”。为此，初审法院判决二者不构成“近似商标”，被告不侵犯原告注册商标专用权。然而，北京市高级人民法院二审时[①]，不只考察“嫌疑标志”和注册商标的构成要素。二审法院指出：北京鹊翔公司作为鲁沃夫公司在华代理商三年左右的时间里，大量使用“RUHOF”和“鲁沃夫”商标销售被代理商品，在宣传中一直使用RUHOF公司和“鲁沃夫”指代鲁沃夫公司。借此，相关消费者已经能够将“RUHOF”与“鲁沃夫”一一对应起来，会认为带“鲁沃夫”标志的商品是由北京鹊翔公司代理鲁沃夫公司销售的。加之，“RUHOF”和“鲁沃夫”发音相似。因此，代理关系结束后，北京鹊翔公司在嫌疑商品上继续使用“鲁沃夫”标志，容易造成相关消费者误认为该商品来源于鲁沃夫或其来源与鲁沃夫公司有特定联系。为此，二审判决被告侵犯鲁沃夫公司的注册商标专用权。

构成要素不相同的标志还可以因为商品推销中的各种因素相互作用而容易使相关公众混淆。被诉侵权行为不仅表现在商品上黏附嫌疑标志，还可表现在嫌疑商品推销活动的各个方面，它们都可为消费者提供商品来源线索，法院衡量是否容易导致混淆时均可予以考虑。例如，上海美莲妮化妆品有限公司等与莱雅公司（L'OREAL）侵犯注册商标专用权及不正当竞争纠纷上诉案[②]，原告在第3类化妆品上经核准注册有“L'ORAL”、“莱雅”、“L'OREAL 欧莱雅”、“L'ORéAL 欧莱雅”、“欧莱雅”等系列商标（参见图5-10）。“欧莱雅/L'OREAL”系列商标曾列入国家商标局2000年6月颁布的《全国重点商标保护名录》中，指定商品为“化妆品、护肤用品”，2006年为国家商标局认定为驰名商标。2008年3月，原告通过公证在超市购得由被告上海美莲妮化妆品有限公司、杭州欧莱雅化妆品有限公司生产的34件日化产品。其中4件（包括洁面乳、精华乳、两件套）包装上显著标注“LOIYIR”；20件（包括洁面乳、凝露、粉底液等）包装上除显著标注“LOIYIR”外，还标注有“莱雅 丽晶™”；另10件（包括洁面乳、面膜、眼霜、抗痘精华露、男士爽肤液等）包装上显著标注“L'OIYIR™”，其中9件的包装底部标注“法国欧莱雅化妆品有限公司（香港）技术授权、杭州欧莱雅化妆品有限公司（监制）出品、上海美莲妮化妆品有限公司（生产）分装”（参见图5-10）。除6件包装上贴有美莲妮公司的防伪标签外，其余28件均贴有杭州欧莱雅公司的防伪标签。被告辩称，其所使用的“L'OIYIR”、“LOIYIR”与原告注册商标“L'ORéAL”不近似：第一，两者含义不同；第二，两者读音不同。一种应

① 北京市高级人民法院〔2008〕高民终字第1395号。

② 江苏省高级人民法院民事判决书〔2009〕苏民三终字第0168号。

按法文发音，另一种应按英文发音；第三，两者字母组成不同，且前者使用的是英文，后者使用的是法文。

本案法院审理认为，这些理由不能成立：第一，这些商标的主体均系由外文字母臆造而成，中国消费者不会关注其含义，故即使两者含义确实不同，消费者也不可能据此将两者加以区别；第二，在一般消费者看来，这些商标均系由英文字母组成，故在客观上只能按照英文发音进行称呼，而不会分别按英文和法文发音。而且，被告杭州欧莱雅公司在网站产品宣传中将“莱雅丽晶”又称为“LOIYIR 丽晶”，证明“LOIYIR”可呼作“莱雅”，与“L'ORéAL”发音相同；第三，虽然这些商标字母组成确实存在差异，但均由六个字母组成、开头两个字母均为“LO”、读音基本相同，在隔离状态下，普通消费者施以一般注意力，难以将两者区别开来；第四，被控侵权产品在使用“L'OIYIR”或“LOIYIR”商标的同时，均在包装上标注有“杭州欧莱雅化妆品有限公司”字样，消费者容易将“L'OIYIR”、“LOIYIR”与被告企业名称中的字号“欧莱雅”联系起来，从而与原告注册商标相混淆。

L'ORÉAL

注册商标第 148647 号

莱雅

注册商标第 569738 号

L'OREAL欧莱雅

注册商标第 3249546 号

L'ORÉAL 欧莱雅

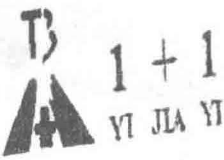
注册商标第 1252128 号



“LOIYIR”使用参考图

图 5－10　欧莱雅系列注册商标图样与嫌疑标志使用参考图

而且，非常值得注意的是，注册商标专用权的保护范围受注册商标的实际使用状况直接影响，完全不同于著作权和专利权保护。这不仅表现为知名度越高的注册商标受法律保护强度越高，而且表现为注册商标经使用可使其组成部分成为“主要部分”，成为侵权判定的重要依据。在嫌疑标志只包含注册商标构成要素时，如果注册商标权人能够证明该构成要素是消费者的识别部分，就可以证明嫌疑标志的使用行为容易导致混淆。例如，在哈尔滨市台北1+1食品加工有限公司与吴某侵犯商标权及不正当竞争纠纷再审案[①]，原告注册哈尔滨市台北1+1公司获准注册“1+1及图”商标，其左半边由上下排列的字母及图组成，商标右半边由上下排列的“1+1”及“YIJIAYI”组成(参见图5-11)，核定服务项目为第42类快餐馆、饭店、餐厅、自助餐馆等。被告奇美餐厅招牌上有“伊加伊”、“1+1”及一碗形图案中间的“1+1”字样(参见图5-11)。最高人民法院审理认为，原告注册商标是由四部分组成的组合商标，奇美餐厅店招上使用的“1+1”标识与此注册商标存在区别，整体上并不近似。从注册商标本身看，不能得出“1+1”是其核心部分的结论，原告实际使用等证据亦不能支持其关于“1+1”是其注册商标主要部分的主张。故被告店招上使用的“1+1”标识，总体上与哈尔滨市台北1+1公司的注册商标存在区别，不会导致消费者混淆误认。



第1442995号注册商标



“1+1伊加伊”店招参考图

图5-11 “1+1及图”注册商标图样与侵权嫌疑标志使用参考图

综上所述，不难得出注册商标侵权判定的一般分析框架。侵犯注册商标专用权的法律分析以“容易导致混淆”为中心，以相关公众的一般注意力为准绳。所谓“容易导致混淆”是指“相当数量的相关公众”(appreciate number of the relevant public)在隔离比对的条件下可能混淆。“隔离比对”强调相关公众异时

① 最高人民法院民事裁定书(2008)民三监字第14号。

异地遇到注册商标所识别的商品和嫌疑标志识别的商品；而“可能混淆”是指相关公众可能误认标志所识别的商品来源，包括商品提供主体之间的经济关系(赞助、特许等等)，“可能混淆”假定不特定多数的相关公众脑海里记忆着注册商标及其核定商品，即便注册商标从未出现在市场上，或者以不同的面目呈现在消费者面前。毕竟，注册商标专用权的权利基础是公告注册的商业标志和核定使用的商品种类。注册商标的实际使用情况[①](包括销售、推销和广告等)可影响注册商标的知名度，决定“不特定多数相关公众”的规模，包括只是道听途说而没有任何购买经验的潜在消费者规模。当这些相关公众遇到嫌疑标志标识的商品时，如果他们凭借头脑中对注册商标及其核定商品的印象，施加一般注意力(受所购商品、流通渠道、销售环境等制约)而不能辨识嫌疑商品来源，则可能发生混淆，嫌疑标志使用行为侵犯注册商标专用权，无论可能发生的是“正向混淆”还是“反向混淆”，也无论行为人是否犯有主观过错。注册商标权人因此享有停止侵害请求权，法院通常应当支持而判处行为人停止侵害[②]。

案例讨论 17

法条参照

《商标法》〔2001〕第五十二条　有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：(一)未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的……

同时参照《商标法》第五十七条　有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：

(一)未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；

(二)未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的……

---

① 如果实际使用标志和核准的标志之间有变异，则并非都能被归为“注册商标的实际使用”。为此，可参见本书第二章之七关于连续三年停止使用所致注册商标注销的讨论。

② See Restatement(Second)of Torts § 938(1979)b. Adequacy of injunction. 而且，我国《商标法》要求有关行政部门查实商标侵权之后，即应当责令立即停止侵权。这是因为侵犯注册商标权可致消费者混淆，扰乱经济秩序，不停止侵害必然损害公共利益。

泸州千年酒业有限公司等与四川江口醇酒业（集团）有限公司侵犯商标权纠纷案(最高人民法院民事裁定书〔2007〕民三监字第37—1号)

基本案情

1999年6月18日，武汉同和实业有限公司申请注册“诸葛亮”文字商标，三字从左到右横列，呈普通黑体字，2000年12月21日核准注册（注册商标第1494413号，参见图5-12），核定商品为第33类酒精饮料（啤酒除外）、米酒、酒（饮料）、黄酒、葡萄酒等，有效期自核准注册日至2010年12月20日。

1999年11月12日，本案原告千年酒业公司登记成立。2002年6月，其受让“诸葛亮”注册商标，并于2002年10月28日经商标局核准，开始使用该注册商标。2003年6月15日，千年酒业公司与诸葛亮酒业公司（诸葛亮酒业公司2003年9月28日登记成立）签订商标使用许可合同，许可后者使用“诸葛亮”商标。2003年8月1日，诸葛酿酒公司登记成立，正式生产诸葛酿酒。2003年11月20日，千年酒业公司与诸葛酿酒公司签订商标使用许可合同，许可后者使用“诸葛亮”商标。上述两个商标许可使用合同经商标局登记备案。

2004年9月，千年酒业公司、诸葛亮酒业公司、诸葛酿酒公司以江口醇集团在商品上使用“诸葛酿”文字作为商品名称，向湖南省长沙市中级人民法院起诉江口醇集团，要求判令被告立即停止商标侵权行为。江口醇集团在商品上使用“诸葛酿”文字采用古印体为主，融合魏体和隶书特点，字周外框上加有印章（参见图5-12）。2005年1月，江口醇集团以“诸葛亮”商标的使用侵犯其“诸葛酿”知名商品特有名称构成不正当竞争为由，提起反诉。

诸葛亮

注册商标 第1494413号



“诸葛酿”酒包装参考图

图5-12 “诸葛亮”注册商标图样与侵权嫌疑标志使用参考图

被告江口醇集团(原名四川省平昌县酒厂)1999年4月25日与广东省顺德区大良镇华军宇贸易有限公司签订了《产品开发协议书》,决定共同开发“诸葛酿”酒,并在产品上使用“诸葛酿”文字。1999年6月5日,江口醇集团正式生产“诸葛酿”酒,随后在广东市场上销售。江口醇集团生产的诸葛酿系列产品销售量逐年递增,销售收入增长迅速,市场影响持续扩大。2002年江口醇集团荣获中国商业联合会颁发的中国商业名牌产品称号,2003年再获国家工商行政管理总局颁发的全国守合同重信用企业称号。2002年至2004年江口醇集团生产的诸葛酿酒主要在广东、四川、湖南等地销售,销售量较好,在我国南方局部地区具有一定的影响力和知名度。2003年1月起,江口醇集团多次请求四川省、广东省工商部门对生产仿冒“诸葛酿”酒的行为进行查处。

湖南省长沙市中级人民法院审理认为:

江口醇集团使用的“诸葛酿”与千年酒业公司“诸葛亮”商标二者的标识均有“诸葛”二字,“酿”与“亮”的发音在我国北方地区发音区别明显,但在我国南方极其近似,而“诸葛酿酒”主要在南方几个省生产、销售。“诸葛”一词在中国不仅为一个姓氏,而且由于“三国演义”的巨大影响,其已经具备了“足智多谋”的后天含义,所以“诸葛”二字成为标识的要部。本案中,“诸葛酿”与“诸葛亮”构成要部相同,可以视“诸葛酿”近似“诸葛亮”。由于“诸葛酿酒”在“诸葛亮”文字商标申请注册前,已经开发、使用并生产、销售;在“诸葛亮”文字商标核准注册前,“诸葛酿酒”已具规模;在2002年6月原告受让“诸葛亮”商标前,“诸葛亮”商标未被使用过;2002年10月,千年酒业公司才开始生产、销售“诸葛亮”酒,而此时“诸葛酿酒”已成为“中国名牌产品”,销售达到了三千多万元,在广东省、四川省、湖南省等地享有较高知名度,为相关公众所知晓。可以认定“诸葛酿酒”具有知名商品的特有名称权。“诸葛酿”是一个新创专用名称,具有显著性,而“诸葛亮”注册商标是一个历史名人,不具有独创性,显著性要弱一些。一般公众只要施以一般注意力,就不易对被告的“诸葛酿酒”产品与原告的“诸葛亮”注册商标商品误认为系原告所生产和销售,不会对商品的来源产生混淆和误认。

江口醇集团于1999年6月正式生产“诸葛酿”酒产品,首创“诸葛酿”作为酒名使用,有在先使用行为。江口醇集团在长期持续使用过程中,通过极大努力以及大量广告宣传和投入,其“诸葛酿酒”在我国南方局部地区

销量逐年增加、销售范围不断扩大、相关消费者增多。从“诸葛酿酒”系列产品历年销售数量和金额分析，诸葛酿酒从2002年起具有一定影响力和知名度。“诸葛亮”文字商标于2000年12月21日核准注册，千年酒业公司于2002年10月受让并开始生产和销售产品。对普通消费者来说，对商品标识的认知是通过产品来实现的，应是先认识产品，再认可商品标识。所以，普通消费者施以一般注意力，不会对“诸葛酿酒”系列商品与“诸葛亮”注册商标的商品产生误认。

综上，湖南省长沙市中级人民法院2006年4月14日作出〔2004〕长中民三初字第359号民事判决书，认为江口醇集团使用“诸葛酿酒”不构成对千年酒业公司等三公司“诸葛亮”注册商标的侵权。千年酒业公司“诸葛亮”文字商标已经我国商标管理机关核准注册，且尚在有效期内，应受到法律保护。千年酒业公司等三公司正当、合法使用“诸葛亮”注册商标的行为，没有构成对江口醇集团“诸葛酿酒”特有名称的侵害，不构成不正当竞争行为。为此，法院判决驳回千年酒业公司、诸葛亮酒业公司、诸葛酿酒公司的诉讼请求；驳回江口醇集团的反诉请求。

千年酒业公司、诸葛亮酒业公司、诸葛酿酒公司、江口醇集团均不服一审判决，向湖南省高级人民法院提起上诉。

湖南省高级人民法院审理认为：

知名商品是指在市场上具有一定知名度，为相关公众所知悉的商品。根据本案的相关事实，江口醇集团生产并投放市场的“诸葛酿”酒先于“诸葛亮”商标的申请，使用在先，并且在“诸葛亮”商标核准注册前，“诸葛酿”酒已具规模，至2003年8月后，已成为中国名牌产品，在广东省、四川省、湖南省等地享有较高的知名度，为相关公众所知晓。在案证据表明，千年酒业公司生产“诸葛亮”商标的白酒应为2003年8月后。在千年酒业公司使用“诸葛亮”商标生产白酒前，市场上已经大量出现仿冒“诸葛酿”酒的行为并被查处，更有2003年9月28日注册成立的诸葛酿酒公司生产“诸葛亮”商标的“诸葛酿”酒，与江口醇集团生产的“诸葛酿”酒的包装盒外观和商品名称字体相近似，足以证明江口醇集团生产的“诸葛酿”酒作为商品在市场上具有一定的知名度，属于为相关公众所知悉的商品。“诸葛酿”作为酒名使用为江口醇集团首创，具有显著性，没有证据证明在江口醇集团使用前，有过“诸葛酿”的结合使用。“诸葛酿”之所以能够成为知名商品的特有名称，与大量广告宣传和投入，历年销售数量增加，在市场上具有一定影

响力和知名度密不可分,属于江口醇集团作为经营者的市场成果,故可以认定"诸葛酿"为江口醇集团商品的特有名称。由于"诸葛酿"是属于商品名称,而不是作为商标使用,故不属于《商标法》〔2001〕第五十二条第(一)项规定的行为。

注册商标和商品专用名称都属于商业标记,其基本目的都是使自己的商品或者服务区别于其他人的商品或者服务,都应当受到相应的法律保护,注册商标的保护主要依靠《中华人民共和国商标法》,而商品专用名称的保护则主要依靠《中华人民共和国反不正当竞争法》。在一个案件中,同时适用《中华人民共和国商标法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》并不违反法律适用的规定。"诸葛亮"作为著名历史人物,其显著性不强。"诸葛酿"在先使用,在"诸葛亮"注册商标核准前,在市场上就已经具有一定影响力,在千年酒业公司受让前,已为相关公众所知悉,并具有一定的知名度,一般消费者施以一般注意力不会对"诸葛酿"酒系列商品与"诸葛亮"注册商标的商品产生误认。因此,江口醇集团使用"诸葛酿"作为商品名称不构成对千年酒业公司"诸葛亮"商标的侵权。千年酒业公司"诸葛亮"文字商标为核准注册的商标,依法享有受让注册商标的专用权,正确、合法使用该商标也不侵害"诸葛酿"特有名称,亦不构成不正当竞争行为。

为此,湖南省高级人民法院 2006 年 10 月 18 日作出〔2006〕湘高法民三终字第 30 号民事判决书,驳回上诉,维持一审判决。

千年酒业公司、诸葛酿酒公司、诸葛亮酒业公司申请再审,请求最高人民法院撤销原审判决,认定被申请人的行为构成侵犯注册商标专用权。其主张:……"诸葛酿"商品名称缺乏显著性,不是在先使用,不是知名商品的特有名称,原审法院对此认定事实不清;"诸葛亮"与"诸葛酿"构成近似,原审法院认为不会导致相关公众混淆,判决不构成侵犯商标权,属于适用法律错误;"诸葛酿"是以恶意侵权为前提,不能获得法律的保护。请求本院撤销原审判决,认定被申请人的行为构成侵犯注册商标专用权……

被申请人江口醇集团请求最高人民法院维持原审判决,驳回申请再审人的再审请求。其主张:"诸葛酿"是知名商品的特有名称。商标的保护范围与其显著性有关,"诸葛酿"与"诸葛亮"商标不构成近似。

最高人民法院审理认为:

审理江口醇集团使用"诸葛酿"商品名称是否构成侵犯"诸葛亮"注册商标专用权行为的关键,是二者是否构成侵犯注册商标专用权意义上的近

似。根据《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条的规定以及本案的具体情况，认定“诸葛酿”是否与“诸葛亮”注册商标构成侵犯注册商标专用权意义上的近似，需要综合相关因素进行认定。

首先，从二者的音、形、义上进行比较。千年酒业公司受让的注册商标“诸葛亮”与江口醇集团作为商品名称使用的“诸葛酿”在读音和文字构成上确有相近之处。但是，在字形上，“诸葛亮”注册商标为字体从左到右横向排列的普通黑体字的文字商标；江口醇集团作为商品名称使用的“诸葛酿”三个文字为从上到下的排列方式，字体采用古印体为主，融合魏体和隶书特点，在字体周边外框加上印章轮廓，在具体的使用方式上，与“诸葛亮”商标存在较为显著的不同。而且，在文字的含义上，“诸葛亮”既是一位著名历史人物，又具有足智多谋的特定含义；“诸葛酿”非单独词汇，是由“诸葛”和“酿”结合而成，用以指代酒的名称，其整体含义与“诸葛亮”不同。就本案而言，由于“诸葛亮”所固有的独特含义，使得二者含义的不同，这在分析比较“诸葛亮”注册商标和“诸葛酿”商品名称的近似性时具有重要意义，即这种含义上的差别使相关公众较易于将二者区别开来。

其次，认定“诸葛亮”与“诸葛酿”是否构成侵犯注册商标专用权意义上的近似，需要考虑“诸葛亮”注册商标的显著性及二者的实际使用情况。“诸葛亮”因其固有的独特含义，在酒类商品上作为注册商标使用时，除经使用而产生了较强显著性以外，一般情况下显著性较弱。在千年酒业公司受让前，“诸葛亮”注册商标尚未实际使用和具有知名度。千年酒业公司等也未提供证据证明“诸葛亮”注册商标经使用后取得了较强的显著性。在此种情况下，“诸葛亮”注册商标对相近似标识的排斥力较弱，“诸葛酿”商品名称与其在读音和文字构成上的近似，并不足以认定构成侵犯注册商标专用权意义上的近似。而且，在“诸葛亮”商标申请注册前，江口醇集团已将“诸葛酿”作为商品名称在先使用，不具有攀附“诸葛亮”注册商标的恶意。在“诸葛亮”商标核准注册前，“诸葛酿”酒已初具规模。至2003年8月标有“诸葛亮”注册商标的产品进入市场后，“诸葛酿”白酒已多次获得中国名牌产品等荣誉称号，在广东省、四川省、湖南省等地享有较高的知名度，为相关公众所知晓，具有一定的知名度和显著性，经使用获得了独立的区别商品来源的作用。结合上述“诸葛酿”商品名称字体特点和具体使用方式，以及“诸葛亮”注册商标的显著性较弱，原审法院认定相关公众施以

一般的注意力，不会导致混淆和误认并无不当。

问题讨论

1. 将他人注册商标作为商品名称使用

二审法院认为："诸葛酿"是商品名称，不是作为商标使用，故不属于《商标法》〔2001〕第五十二条第（一）项规定的行为。然而，《商标法实施条例》〔2002〕第五十条第（一）项规定："在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的"，属于《商标法》〔2001〕第五十二条第（五）项所称"给他人的注册商标专用权造成其他损害的"行为。现行《商标法实施条例》第七十六条则规定，"在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，属于商标法第五十七条第（二）项规定的侵犯注册商标专用权的行为"。

2. 注册商标实际使用不是侵权成立的前提条件

假设本案原告注册商标为"诸葛亮牌"，其实际使用"诸葛亮"于白酒之上。原告是否因此只能对"诸葛亮"要求"未注册商标"保护？实际使用并非注册商标专用权受法律保护的前提条件。注册商标侵权诉讼争议的对象是嫌疑标志使用行为是否容易使相公公众混淆商品来源，误以为嫌疑商品来自注册商标权人或嫌疑商品来源与注册商标权人存在特定经济联系。为此，注册商标权人所依据的是核准注册的标志和核定使用的商品，不是实际使用的标志和对应的商品。

当然，注册商标的实际使用状况直接关系到其保护范围，这体现到注册商标显著性和知名度对其排斥范围的影响。

3. 注册商标与嫌疑标志的整体比对与要部比对

《商标民事纠纷审理解释》要求"既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行"。一审法院提出，"诸葛"二字是标识的要部，"诸葛酿"与"诸葛亮"构成要部相同，可以视"诸葛酿"近似"诸葛亮"。然而，从相关消费者识别的角度来说，诉争注册商标中的"诸葛"二字不具有独立的识别效果。它只是一个复姓而已。能给消费者留下独立商业印象的是"诸葛亮"，而不是"诸葛"。从这个角度来说，不能因为"诸葛亮"三字中"诸葛"占两个字，就认为它们构成注册商标的要部。确定商标的要部应从商标的整体商业形象出发，以相关公众的认知为标准，从音、形、义

等综合把握。

4. 注册商标与嫌疑标志的音形义隔离比对

通常情况下，即便文字完全相同，如果含义不同，相关公众也可以有效区分。本案中，最高人民法院认为，虽然“诸葛酿”与“诸葛亮”的文字构成和读音相似，但整体含义不同，相关公众可以区别。实际上，司法实践就此存在争议。如在“TOTALLY”案中，法院认为，申请商标具有“完全”的含义，引证商标“完全营销”的显著部分为“完全”，二者具有相同的含义，相关公众会基于二者所具有的相同含义而将申请商标与引证商标予以混淆①。基于含义相同，法院还认定“loft”与“阁楼”②、“LULU 熊”与“BEAR”③等商标构成近似商标。在另一些案件中，法院作法却相反。如在“FINE HORSE 及图”商标案中，引证商标为“好马及图”，法院认为虽然“好马”是申请商标“FINE HORSE”的一种翻译，但相对于相关公众而言，其并非当然会将“FINE HORSE”对应为“好马”，且其亦通常不会对“FINE HORSE”从含义角度予以认知，故申请商标与引证商标不构成近似商标④。此外，法院还认定“pacers”与“步行者”⑤、“MARINERS 及图”与“水手”⑥、“AZIMUTH WATCH CO.”与“方位”⑦、“樱花 SAKURA 及图”与“さくら”⑧等不构成近似商标⑨。

有法官提出⑩，虽然商标具有音、形、义三要素，但基于相关公众的一般认知规律，其通常会从视觉与听觉两个角度对商标予以认知，而极少从含义这一角度进行记忆，因此音、形对于商标近似性判断的影响更大，含义则通常仅在特殊情况下才有影响。也就是说，含义相同并不意味着商标近似，含义不同并不意味着不近似。如“MISS ME”与“MISS · MR”⑪，二者虽具有不相同含义，但因其外形较为近似，仍会被认定构成近似商标。这一规则对于中外文商标的比对

① 参见北京市第一中级人民法院(2010)一中知行初字第 1881 号行政判决书。

② 参见北京市第一中级人民法院(2014)一中知行初字第 156 号行政判决书。

③ 参见北京市第一中级人民法院(2013)一中知行初字第 3835 号行政判决书。

④ 参见北京市第一中级人民法院(2012)一中知行初字第 3213 号行政判决书。

⑤ 参见北京市第一中级人民法院(2012)一中知行初字第 2765 号行政判决书。

⑥ 参见北京市第一中级人民法院(2011)一中知行初字第 88 号行政判决书。

⑦ 参见北京市第一中级人民法院(2011)一中知行初字第 788 号行政判决书。

⑧ 参见北京市第一中级人民法院(2010)一中知行初字第 2133 号行政判决书。

⑨ 本段案例整理来自于芮松艳：“北京市第一中级人民法院商标行政案件审理综述(上)”，载《中国专利与商标》2014 年第 3 期，第 18－19 页。

⑩ 本段观点来自于芮松艳：“北京市第一中级人民法院商标行政案件审理综述(上)”，载《中国专利与商标》2014 年第 3 期，第 18－19 页。

⑪ 参见北京市第一中级人民法院(2012)一中知行字初第 3069 号行政判决书。

尤其重要，相关公众对于外文商标的认知同样主要基于音、形，基于其视觉或听觉感受，而基本不会将外文翻译成中文予以记忆再将其与另一商标进行比对，因此，就视觉及听觉认知完全不同的两中外文商标而言，即便二者的含义完全相同，相关公众亦较难将其混淆。此外，从另一角度考虑，如果仅因含义相同而当然地认定两商标构成近似，将意味着表达同一现有事物的不同图形商标亦必然构成近似商标，而这显然与现有司法实践相左。

这种观点不尽然正确。人类认知过程并不全然是被动单向的。音和形的确是标志给予影响消费者的感知，但是消费者既有的知识可以影响其对标志音和形的感知，使得音形相同的标志因为含义不同而得以区分。例如，Coach Servs.，Inc. v. Triumph Learning LLC 案中，引证商标“寇驰”(Coach)是驰名的中等奢侈品牌，核定用于眼镜、手袋等商品。被异议商标人从事教育培训服务，申请注册图文商标，含文字“Coach America's Best for Student Success”，指定商品为第 9 类儿童和成人教育用计算机软件和第 16 类儿童和成人教育用印刷材料(参见图 5－13)。美国联邦巡回上诉法院审理认为[①]，“Coach”是普通的英语词汇。作为名词，有教练、经济舱等意思；作为动词，有指导训练之意。如将其用作眼镜或者手袋之类的商品，只能算是任意性标识。但是，用于考试培训服务，则传递培训和辅导考生之意。由于商事语境不同，即便拼写完全相同，相关公众也可因为其含义不同而不至于混淆。



异议商标图样



引证商标参考图样

图 5－13 “Coach 及图”被异议商标图样和“COACH 及图”引证商标参考图样

5. 注册商标排斥范围与其显著性和知名度的关系

《商标民事纠纷审理解释》强调：“判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。”本案中，最高人民法院指出，“诸葛亮”三字并非源

① Coach Servs. Inc. v. Triumph Learning LLC. 668 F. 3d 1456(Fed. Cir. Feb. 21 2012)

于原告创造，亦无证据表明经实际使用而获得较高知名度和较强显著性。为此，“诸葛亮”注册商标对相近似标识的排斥力较弱，不足以认定构成侵犯注册商标专用权意义上的近似。值得注意到是，本案注册商标的核定商品同嫌疑商品属于同种商品，故而注册商标的保护范围表现为注册标志对近似标志的排斥范围。

为什么知名度高的注册商标可以排斥更为广泛的混淆性标志使用行为呢？商标法所谓相关公众包括实际消费者和潜在消费者。在隔离比对的情况下，相关公众施加一般注意力，只能凭借头脑中对注册商标的“印象”进行购买决策。相比于知名度低的注册商标，知名度高的注册商标有更大的潜在消费者人群，他们对注册商标的“印象”更模糊，包括其核准的具体标志和核定的商品种类。为此，他们更容易在更大范围之内发生混淆。为保障注册商标区别商品来源的功能，防范相关公众混淆，商标法理应给予知名度高的注册商标更宽的保护。

此外，注册商标通过实际使用，可以增强其显著性。显然，“诸葛亮”不经过实际使用，难有消费者听到或看到此三字时联想到“白酒”这种商品，认识到“诸葛亮”是区分商品来源的商标。但是，经过大量的宣传推广和实际销售活动，可以在消费者群体记忆中建立起“诸葛亮”和“白酒”之间稳定的联系，从而增强其显著性。

6. 注册商标侵权判断与嫌疑标志的显著性和知名度

《商标民事纠纷审理解释》要求考察“注册商标的显著性和知名度”，并未要求考虑嫌疑标志的显著性和知名度。然而，本案二审法院强调“诸葛酿”经被告诚实营销而具有知名度，并因被告首创而具有显著性，构成“知名商品特有名称”。为此，二审法院认为被告行为不侵犯原告注册商标权。这种观点不妥。嫌疑标志的知名度完全可能得益于混淆，源自攀附他人注册商标的商誉。

本案中，最高人民法院并不认为嫌疑标志的知名度和显著性可影响注册商标侵权判定。特别地，商标注册申请提出之后、核准注册之前形成的“知名商品特有名称”不可因此而豁免于侵权。嫌疑标志“诸葛酿”的实际使用只是判断“是否构成侵犯注册商标专用权意义上的近似”的一个因素——并不具有决定意义。最高人民法院虽然提及嫌疑标志“诸葛酿”的显著性和知名度，但这是为了论证被告“不具有攀附‘诸葛亮’注册商标的恶意”，因为本案诉争注册商标的知名度低于嫌疑标志。按照常理，嫌疑标志知名度越高，显著性越强，其权利人因其自身投入而越可能不愿意自己的标志与他人注册商标发生混淆。

7. 嫌疑标志在先使用抗辩

本案证据表明，江口醇集团生产并投放市场的“诸葛酿”酒(1999 年 6 月 5 日)先于“诸葛亮”注册商标的申请日(1999 年 6 月 18 日)，构成在先使用。被告是否因此可以主张在先使用抗辩？《商标法》新设第五十九条第 3 款，规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”故，新法之下，在先使用的商标具有一定影响，并“在原使用范围之内”使用，才可以成立在先使用抗辩。然而，“诸葛酿”在“诸葛亮”商标申请注册之前难以构成“一定影响”；而本案纠纷之时，其使用的地理范围早已超过“原使用范围”。

《商标法》第五十九条第 3 款值得进一步研究讨论。从提升注册商标效力而言，上述限制似乎合理。但是，这并不正当。在先使用商标的行为本身是合法正当的行为，没有攀附他人商誉的意图。这种基于商标实际使用而形成的商业关系和市场秩序值得法律保护，不应因为后来他人的商标注册行为而限制在先使用人的正当行为。为此，我国台湾地区对在先使用抗辩更为宽容，似乎更为合理。其“商标法”第二十三条第 2 款规定：“在他人申请商标注册前，善意使用相同或近似之商标图样于同一或类似之商品，不受他人注册商标专用权之效力拘束，但以原使用商品为限，注册商标专用权人并得要求其附加适当之区别标识。”

即便在先使用争议商标不构成“在先使用抗辩”，在先使用证据也可有利于证明不容易导致混淆，或者未给原告造成损害。至少，嫌疑标志使用在前可以说明被告没有攀附原告商誉的主观故意；而且，在其使用范围之内，相关消费者更容易把原告的商品误以为来自于被告。

8. 注册商标专用权与知名商品特有名称权益抵触

本案中，最高人民法院没有审查“诸葛亮”商标使用行为，依照《反不正当竞争法》第五条(二)是否构成不正当竞争。“诸葛酿酒”已然是知名商品的特有名称，而“诸葛亮”文字商标被许可人诸葛酿酒公司既生产“诸葛酿酒”，又使用“诸葛亮”牌酒。尽管混淆必然是相互的，但基于“诸葛酿”商品名称的知名度和显著性，审查“诸葛亮”文字商标用于酒类商品是否容易导致相关公众混淆，不同于基于“诸葛亮”注册商标的知名度和显著性，考察“诸葛酿”标志用于酒类商品是否容易导致相关公众混淆。消费者买“诸葛酿酒”不会误以为来自千年酒业公司，不等说他们购买“诸葛亮”牌酒(特别是诸葛酿酒公司制造的)不会误认为来自于江口醇集团。

对此，二审法院认为："千年酒业公司'诸葛亮'文字商标为核准注册的商标，依法享有受让注册商标的专用权，正确、合法使用该商标不侵害'诸葛酿'特有名称，不构成不正当竞争行为。"这种观点有失偏颇。"诸葛亮"依法核准注册为商标，不等于说他人合法权利应该受到限制。倘若"诸葛亮"在世，他应该仍可以行使姓名权，并不因为被核准注册为商标而丧失权利。商标核准注册后，权利人并不是取得固定不变的权利，可以当然享受充分的商标法保护。"诸葛亮"文字商标取得注册后，权利人怠于实际使用，消费者并没有把它作为商品来源的识别标志，也就没有实际可值得保护的合法利益和市场秩序，注册商标专用权理应受到限制。多年之后，权利人再实际使用注册商标"诸葛亮"时，必须尊重此时此刻他人的正当权益和市场秩序，避免造成消费者混淆。即便这种权益是核准注册之后才形成的，也同样应该予以尊重。由此丧失的商业机会，遭受的损失，应该由注册商标权人自己负责——毕竟是他自己躺在权利上睡觉。这样的制度才能维持稳定的市场秩序，使正当权益人免受注册商标权人的伏击，同时激励注册商标权人积极使用注册商标，减少闲置注册商标，维持商标制度的健康运作。

本案就是注册商标权人"伏击"竞争对手的典型案例。"诸葛酿酒"2003年8月后已成为中国名牌产品，而千年酒业公司2003年8月后才生产"诸葛亮"牌白酒。1999年6月江口醇集团开始生产销售"诸葛酿酒"时，不可能知道"诸葛亮"商标注册申请，更不可能知道日后它是否会核准注册。然而，千年酒业公司受让"诸葛亮"注册商标时，可能已经知道"诸葛酿酒"；其许可"诸葛酿酒业公司"使用"诸葛亮"商标之时，更是明确知道"诸葛酿酒"为知名商品。可以推测，"诸葛亮"牌酒有攀附"诸葛酿酒"商誉的故意。"诸葛酿酒"之成为知名商品特有名称是诚信经营的结果，而"诸葛亮"牌酒进入市场是时机选择的结果。两家企业的标志"诸葛酿"和"诸葛亮"读音十分相似，前者知名度高，后者攀附他人商誉、伏击竞争对手之用意明显，故应认定消费者容易把"诸葛亮"牌酒误认为是"诸葛酿酒"，从而成立不正当竞争。理论上，千年酒业公司因此而应被剥夺使用注册商标"诸葛亮"的权利，这是注册商标未及时使用而应付出的代价。

案例讨论 18

法条参照

《商标法》〔2001〕第五十二条　有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册

商标相同或者近似的商标的……

同时参照《商标法》第五十七条 有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：

（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；

（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；……

浙江蓝野酒业有限公司与百事（中国）有限公司等商标侵权纠纷案（浙江省高级人民法院民事判决书〔2007〕浙民三终字第74号）

基本案情

2003年12月14日，丽水市蓝野酒业有限公司申请的"蓝色风暴及图"组合商标核准注册（参见图5-14），核定商品为第32类：包括麦芽啤酒、水（饮料）、可乐等，有效期自2003年12月14日至2013年12月13日。2003年6月30日，经主管部门核准，丽水市蓝野酒业有限公司变更为蓝野酒业公司。2006年1月24日，经商标局核准，诉争商标专用权人变更为蓝野酒业公司。蓝野酒业公司在生产、销售的啤酒上使用了"蓝色风暴"注册商标，并称准备在碳酸饮料和茶饮料上也使用。

然而，蓝野酒业公司生产的"蓝风牌蓝色风暴啤酒"却因涉嫌仿冒而遭受行政查处。2005年11月3日，浙江省丽水市质量技术监督局作出了（丽）质技监封字〔2005〕第B1103号登记保存（封存）（扣押）决定书，查封、扣押107箱（每箱24瓶）蓝色风暴啤酒。次日，蓝野酒业公司提供蓝风牌蓝色风暴商标注册证，登记保存（封存）（扣押）决定书方解除。

之所以发生这一件事，是因为2005年5月百事中国有限公司在全国范围内开展了以"蓝色风暴"命名的夏季促销及宣传活动。百事可乐公司系百事集团公司在中国投资成立的中外合资经营企业。在促销及宣传活动中，百事可乐公司不仅将"蓝色风暴"标识使用在宣传海报、货架价签、商品堆头等宣传品上，也将"蓝色风暴"标识直接使用在生产、销售的可乐等产品的外包装和瓶盖上。有关文章、报刊、书籍也先后对"百事蓝色"、"蓝色风暴"等内容进行了介绍报道。

为此，蓝野酒业公司于2005年11月17日委托代理人在现场公证下，从世纪联华超市庆春店购买了600ml百事可乐两瓶、355ml罐装百事可乐26罐。其中600ml百事可乐瓶贴正面中央标有由红白蓝三色组成的图形商标（约占正面三分之一），在其上方印有“百事可乐”文字商标，在此标识的两侧上方标有“蓝色风暴”文字和红白蓝三色组成的图形商标。在瓶贴一侧注有“喝本公司〈蓝色风暴〉促销包装的百事可乐产品，于2005年7月9日—2005年8月31日，在本公司指定的兑奖地点换取相应奖品。本次促销活动受上海百事可乐〈蓝色风暴〉活动条款和规则管辖等”文字，瓶盖上印有“蓝色风暴”文字和红白蓝三色组成的图形商标，整个瓶贴以蓝色为基色，产品制造者载明为上海百事可乐饮料有限公司（参见图5－14）。



注册商标第3179397号



百事“蓝色风暴”使用参考图

图5－14 “蓝色风暴及图”注册商标图样与嫌疑标志使用参考图

2005年12月12日，蓝野酒业公司以联华华商公司、百事可乐公司侵犯注册商标专用权为由，向杭州市中级人民法院提起诉讼，请求判处：(1) 联华华商公司、百事可乐公司停止侵权，消除在同类商品上带有“蓝色风暴”的商标标识，停止带有“蓝色风暴”商标的生产、销售、广告、宣传行为；(2) 联华华商公司、百事可乐公司消除影响，至少在《丽水日报》、《浙江日报》上澄清事实，消除影响；(3) 联华华商公司、百事可乐公司赔偿蓝野酒业公司300万元及合理开支11925.50元。

一审庭审中，百事可乐公司确认公证之下所购产品是其生产的。此外，百事可乐公司提供了经公证的100份调查问卷，其中77份问卷确认有效。结果表明，认为百事可乐包装上“蓝色风暴”标识与蓝野酒业公司“蓝色风暴”标识构成近似的有21人；认为包装载有“蓝色风暴”标志的百事可乐产品是蓝野酒业公司“蓝色风暴”商标产品的有10人；认为这种包装的百事可乐产品和蓝野酒业公司的“蓝色风暴”商标的产品会产生混淆的有5人。

杭州市中级人民法院审理认为：

本案的争议焦点，一是百事可乐公司在产品上使用“蓝色风暴”标识的行为是否属于商标使用；二是百事可乐公司的行为是否会造成公众混淆、误导公众。

（一）百事可乐公司在产品上使用“蓝色风暴”标识的行为是否属于商标使用。蓝野酒业公司认为，百事可乐公司将与其注册商标相同的文字“蓝色风暴”使用在产品包装上，应属于商标使用，符合《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项之情形，构成商标侵权。百事可乐公司认为，商标是使用于一定商品或服务项目，用于区别商标使用者与同类商品的生产经营者或者同类服务经营者的显著标志，最基本、最核心的功能是区别商品和服务来源。百事可乐公司使用的是早已存在并使用的自主创意的营销主题，“蓝色风暴”并不是百事可乐公司产品的商标，起真正识别作用的是产品上显著的“百事可乐”商标和百事圆球商标，消费者可以轻而易举地将印有“蓝色风暴”营销主题字样、由百事可乐公司生产的百事可乐产品与蓝野酒业公司的商品相区别，因此百事可乐公司使用“蓝色风暴”并非作为商标使用。

对此，杭州市中级人民法院认为，商标是使用于一定商品或服务项目上，用于将自然人、法人或者其他组织的商品和服务与他人的商品和服务区别开来的可视性标志。因此，商标是直接表示商品不同来源的标识，根本目的和基础作用在于识别和区分来源。故只有起到识别和区分来源的标识方能视为商标。本案中，百事可乐公司在产品瓶贴和瓶盖上均使用了“蓝色风暴”标识，但“蓝色风暴”标识作为促销主题与蓝色基色、百事可乐商标、促销活动规则等其他要素同时使用，目的在于通过“蓝色风暴”标识来表示商品的特定个性和意境特征，从而吸引更多的消费者。从“蓝色风暴”文字含义分析，将“蓝色”和“风暴”两个普通名词相加，属于普通的修饰

性词组，并不能与饮料之类产品产生任何联想。但结合百事可乐已经树立的蓝色基调品牌包装，即能彰显百事可乐公司寄望蓝色的百事可乐像风暴一样地席卷市场的愿望，起到宣示作用。纵观百事可乐公司多年来的营销策略，其不间断地以各种不同的主题，形成不同的营销口号来积极推动产品的市场销量，如“全能挑战，百事群星”、“世界足球相扑赛”、“百事超级星阵营”、“百事群英会”、“百事节奏狂飙”、“突破渴望群星汇”，到2005年的“蓝色风暴”。作为“百事可乐”产品的相关公众，已经了解或习惯它的此种营销方式，会顺应已经形成的思维习惯，按照惯例将“蓝色风暴”视为宣传口号或装潢。事实上，百事可乐公司在整个操作过程中，也是把“蓝色风暴”标识与蓝色基调、百事可乐系列商标、促销活动规则等，在一定时间段内配套使用。同时，百事可乐商标(“百事可乐”文字商标和蓝白红三色组成的圆球商标)具有很高的驰名程度和突出的显著特征。在使用“蓝色风暴”标识的同时，百事可乐公司把百事可乐商标在商品醒目位置突出使用，并在促销规则中也明确标注着“蓝色风暴”系指促销活动。这些已足以使消费者区分商品来源，即消费者会以百事可乐商标来区别百事可乐公司产品与其他产品，已不需要“蓝色风暴”标识来区分商品来源。因此，“蓝色风暴”使用在百事可乐商品上不能起到区分商品来源的作用，不应属于商品商标使用，而应属于为识别与美化而在商品和包装上附加的文字，即商品包装装潢。因百事可乐公司在产品上使用“蓝色风暴”标识的行为并不属于商标使用，故被诉行为不违反《中华人民共和国商标法》第五十二条第(一)项。

(二)百事可乐公司的行为是否会造成公众混淆、误导公众。蓝野酒业公司认为，商标侵权行为中的“误导公众”，本质上是该行为破坏了商标的基本识别功能，使商标的基本识别功能丧失。误导公众不能仅仅理解为将知名度小的商标误认为知名度大的商标，还应包括“反向混淆”。百事可乐公司在商业中使用“蓝色风暴”注册商标即属于“反向混淆”。百事可乐公司认为，普通消费者不会因为嫌疑商品上的“蓝色风暴”标识而将百事可乐产品认为是蓝野酒业公司的“蓝色风暴”商标的产品，普通消费者也不会把这种百事可乐产品与蓝野酒业公司的“蓝色风暴”识别的产品混淆。

对此，杭州市中级人民法院认为，商标法上的“误导”、“混淆”应当同时具备主客观要件，即主观上具有谋取不当利益、误导公众的意愿，客观上会使普通消费者将两者产品产生混淆或误认。就本案而言，百事可乐公司在

产品上使用“蓝色风暴”标识的行为并不会误导公众，也不会造成公众混淆。首先，百事可乐公司并非将“蓝色风暴”标识作为商标或产品名称使用，而仅是作为商品包装装潢、促销活动主题名称，目的在于着力渲染区别于其他同类产品的基础色——蓝色。百事可乐产品系世界知名产品，百事可乐系列商标知名度极高，为公众熟知。因百事可乐公司在产品上已经突出使用了知名度远远大于“蓝色风暴”标识的百事可乐系列商标，且相对“蓝色风暴”标识，其更为醒目突出。因此，百事可乐公司主观上没有意图利用“蓝色风暴”标识误导公众，为其产品牟取不当利益；其次，百事可乐公司在产品醒目位置突出使用了具有相当知名度的百事可乐系列商标，而蓝野酒业公司至今并未在包括可乐的饮料上使用过“蓝色风暴”注册商标。这足以使普通消费者区分百事可乐产品与蓝野酒业公司产品；也不存在将“蓝色风暴”标识的百事可乐产品混淆成蓝野酒业公司产品或两者存在某种联系的事实。从公证过的调查问卷来看，绝大多数被调查者不会因百事可乐公司在产品上使用“蓝色风暴”标识而对百事可乐公司产品和蓝野酒业公司产品发生混淆，这印证了百事可乐公司的行为客观上不会使普通消费者混淆或误认百事可乐与蓝野酒业公司产品，即普通消费者不会因为系争商品上的“蓝色风暴”标识而将百事可乐产品认为是蓝野酒业公司的“蓝色风暴”商标的产品，也不会把这种百事可乐产品与蓝野酒业公司使用“蓝色风暴”商标的产品产生混淆。为此，百事可乐公司的行为不属于《中华人民共和国商标法实施条例》第五十条第(一)项的情形。

综上所述，杭州市中级人民法院审理认为……由于百事可乐公司在产品上使用“蓝色风暴”标识并非商标使用，同时也不会误导公众，造成公众混淆。因此，蓝野酒业公司根据《中华人民共和国商标法》第五十二条第(一)项、《中华人民共和国商标法实施条例》第五十条第(一)项来主张百事可乐公司、联华华商公司商标侵权的请求，缺乏事实和法律依据，不予支持……

蓝野酒业公司不服，向浙江省高级人民法院提起上诉，请求撤销原判，改判支持蓝野酒业公司的诉讼请求，主要理由如下：(1) 百事可乐公司在商品上使用“蓝色风暴”标识属于商标使用。百事可乐公司使用“蓝色风暴”标识并未限于在广告宣传、促销活动的间接使用，同时也包括在商品名称、商品包装、商品装潢上的直接使用。根据《中华人民共和国商标法》第五十二条第(一)项：未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品

上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属侵犯注册商标专用权的行为；根据《中华人民共和国商标法实施条例》第五十条第(一)项：在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，构成商标侵权。据此，“实际误认”和“主观过错”不是商标侵权的构成要件。(2) 百事可乐公司使用“蓝色风暴”标识的行为足以造成“反向混淆”。百事可乐公司擅自将“蓝色风暴”标识使用为各类饮料、可乐的商业标志、商品名称和商品装潢，并以“蓝色风暴”标识为口号进行广告宣传，让“蓝色风暴”饱和性地充斥于消费者的记忆中，借此淹没了蓝野酒业公司希望建立起的商誉和商标价值，“蓝色风暴”注册商标的价值因此而被抑制，损害了蓝野酒业公司的注册商标专用权。据上，百事可乐公司的行为已经构成商标侵权，应当承担相应的侵权责任。

百事可乐公司辩称：(1) 百事可乐公司使用“蓝色风暴”作为促销宣传活动的主题，源自于百事可乐公司已使用的自主创意，与蓝野酒业公司的“蓝色风暴”商标毫无联系，而且远远早于诉争商标的申请注册时间；(2) 百事可乐公司使用“蓝色风暴”作为商品促销活动主题，并不是作为商标使用，系争商品上“蓝色风暴”标识不具备商标标识的作用；(3) 百事可乐公司使用“蓝色风暴”的行为在主观上和客观上均不会与蓝野酒业公司“蓝色风暴”商标混淆；(4) 百事可乐公司未将“蓝色风暴”作为商标使用，也未造成相关消费者混淆，其使用的“蓝色风暴”标识与蓝野酒业公司的“蓝色风暴”标识既不相同，也不相似，不构成侵权。

浙江省高级人民法院审理认为：

蓝野酒业公司是诉争注册商标的权利人，其注册商标专用权应受法律保护。根据《商标法》〔2001〕第五十二条第(一)项规定：未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属侵犯注册商标专用权的行为……判断百事可乐公司是否构成商标侵权，应考虑以下因素：

(一)百事可乐公司使用的“蓝色风暴”标识是否属于商标。考量标识是否属于商标，主要应审查该标识是否具有区别商品或服务来源的功能。本案中，百事可乐公司投入大量的资金，通过多种方式，长时间地在中国宣传“蓝色风暴”产品，“蓝色风暴”标识已经在消费者心中产生深刻印象，一看到“蓝色风暴”标识自然联想到了百事可乐公司产品，特别是其在海报宣传中突出显示“蓝色风暴”标识，在其产品的瓶盖上仅注明“蓝色风暴”标识

等行为，彰显了“蓝色风暴”区别商品来源的功能。故通过一系列的促销活动，百事可乐公司已经使“蓝色风暴”标识事实上成为商标。百事可乐公司认为区别其商品来源的商标主要是“百事可乐”商标和百事圆球注册商标，而非“蓝色风暴”标识，这与客观上“蓝色风暴”已经成为百事可乐产品非注册商标的事实不符。

（二）百事可乐公司使用“蓝色风暴”标识的行为是否属于商标的使用行为。根据《商标法实施条例》〔2002〕第三条的规定：“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”本案中，百事可乐公司不仅将“蓝色风暴”商标用于宣传海报、货架、堆头等广告载体上，还在生产的可乐产品的容器包装上直接标注“蓝色风暴”商标，这些行为明显属于商标的使用行为。

（三）百事可乐公司使用的“蓝色风暴”商标与蓝野酒业公司的“蓝色风暴”注册商标是否构成近似。最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第2款规定，“商标法第五十二条第（一）项规定的商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系”。首先，蓝野酒业公司注册的是“蓝色风暴”文字、拼音、图形组合商标，其显著部分是文字，与百事可乐公司使用的“蓝色风暴”商标相比，两者的字形、读音、含义相同。其次，百事可乐公司使用“蓝色风暴”商标的行为，已经使相关公众误认“蓝色风暴”产品的来源。从百事可乐公司自行提供的市场抽样调查看，已有一定比例的消费者对原被告产品的来源产生误认。有关知识产权执法部门也曾作出决定，认为蓝野酒业公司“蓝色风暴”商品涉嫌假冒百事可乐公司产品，或南京百事可乐饮料有限公司生产的“蓝色风暴”可乐（同本案嫌疑商品的包装相同）涉嫌侵犯“蓝色风暴”商标。再次，是否会使相关公众对商品的来源产生误认或混淆的判断，不仅包括现实的误认，也包括可能的误认；不仅包括相关公众误认为后商标使用人的产品来源于在先注册的注册商标专用权人；也包括相关公众误认在先注册的注册商标专用权人的产品来源于后商标使用人。本案中，百事可乐公司通过一系列的宣传促销活动，已经使“蓝色风暴”商标具有很强的显著性，形成了良好的

市场声誉。当蓝野酒业公司在其产品上使用合法注册的“蓝色风暴”商标时，消费者往往会将其与百事可乐公司产生联系，误认为与百事可乐公司有关。这会割裂蓝野酒业公司与其注册的“蓝色风暴”商标的联系，使“蓝色风暴”注册商标失去基本的识别功能，蓝野酒业公司寄予“蓝色风暴”商标谋求市场声誉、拓展企业发展空间、塑造良好企业品牌的价值将受到抑制，其遭受的利益损失是明显的。为此，应当认定百事可乐公司使用的“蓝色风暴”商标与蓝野酒业公司的“蓝色风暴”注册商标构成近似。

（四）百事可乐公司使用“蓝色风暴”的商品是否与蓝野酒业公司核定商品相同。诉争“蓝色风暴”注册商标核定用于第32类麦芽啤酒、水（饮料）、可乐等商品等。虽然蓝野酒业公司只在啤酒上实际使用了“蓝色风暴”注册商标，而没有在可乐上实际使用它，但根据《商标法》〔2001〕第三条的规定，经核准注册的商标为注册商标，注册人享有注册商标专用权，受法律保护。蓝野酒业公司是否在核定的可乐商品上实际使用“蓝色风暴”商标，并不影响其行使注册商标专用权。两者相对比，百事可乐公司使用“蓝色风暴”商标的“可乐”与蓝野酒业公司核准使用的商品“可乐”，构成商品相同。故，百事可乐公司未经许可在同种商品上使用与注册商标近似的商标，违反《商标法》〔2001〕第五十二条第（一）项。

根据《商标法》〔2001〕第五十二条第（一）、（二）项的规定，百事可乐公司在商品上使用“蓝色风暴”商标的行为，侵犯了蓝野酒业公司“蓝色风暴”注册商标专用权；联华华商公司销售百事可乐公司生产的侵权产品，亦属商标侵权行为，均应当承担相应的法律责任。百事可乐公司应当停止相关的商标侵权行为。考虑到被控侵权产品已经大量流入市场，蓝野酒业公司要求百事可乐公司和联华华商公司消除在同类商品上带有“蓝色风暴”的商标标识的诉讼请求，不仅客观上不可能，也有损公共利益，故不予支持。但其要求百事可乐公司立即停止带有“蓝色风暴”商标的产品生产、销售、广告、宣传行为的诉讼请求，合法有据，应予以支持。蓝野酒业公司要求百事可乐公司至少在《丽水日报》、《浙江日报》上澄清事实，消除影响的诉讼请求，合法有据。考虑到《浙江日报》的发行范围覆盖并超过《丽水日报》的发行范围，本院确定百事可乐公司应在《浙江日报》上刊登声明，消除影响。由于百事可乐公司在二审庭审时仅说明了“蓝色风暴”商品的生产时间和销售区域，未提供其侵权产品的具体生产、销售数量、销售利润等证据，故其侵权行为的具体获利数额难以确定。根据百事可乐公司提供的“蓝色风

暴”宣传计划、实施方案、促销宣传投入的资金、有关促销活动取得的成功报道、百事可乐作为世界上最成功的消费品牌之一的市场声誉等证据，可以认定百事可乐公司生产、销售“蓝色风暴”产品，确实带来了巨大的利润。综合考虑百事可乐公司的市场声誉、营销能力、生产销售时间、销售范围、2005年企业整体利润及蓝野酒业公司注册、使用商标及维权费用等因素，本院确定百事可乐公司应赔偿蓝野酒业公司的经济损失为人民币300万元。

问题讨论

1. 商标性使用与装潢性使用

《商标法》〔2001〕第五十二条（一）项规定“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”，属于侵犯注册商标专用权的行为。而《商标法实施条例》〔2002〕第五十条第（一）项规定：“在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的”，属于商标法第五十二条第（五）项所称侵犯注册商标专用权的行为。本案中，原告依据《商标法》〔2001〕第五十二条第（一）项起诉，而不依据《商标法实施条例》〔2002〕第五十条第（一）项起诉，可能的原因是，前者无明文要求“误导公众”，而只要求“同种或类似商品上使用与注册商标相同或近似商标”；而后者要求“误导公众”。原告希望借此减轻自己的举证责任。但是，浙江高院判决书强调“当蓝野酒业公司在产品上使用自己合法注册的‘蓝色风暴’商标时，消费者往往会将其与百事可乐公司产生联系，误认为其与百事可乐公司有关”。可见，《商标法》〔2001〕第五十二条第（一）项同样要求“误导公众”。又，现行《商标法实施条例》第七十六条规定，“在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，属于《商标法》第五十七条第（二）项规定的侵犯注册商标专用权的行为”。也即是说，将他人注册商标作为商品装潢使用，注册商标权人必须证明“容易导致混淆”，方可成立侵犯注册商标专用权，无论作为装潢使用的标志与注册商标是否相同，是否用在与注册商标核定商品同种的商品上。

本案法院指出，标识是否属于商标，主要应审查该标识是否具有区别商品或服务来源的功能。本案百事可乐公司投入大量的资金，通过多种方式，长时间地在中国宣传“蓝色风暴”产品，“蓝色风暴”标识已经在消费者心中产生深刻印象，一看到“蓝色风暴”标识自然联想到了百事可乐公司产品，特别是其在海

报宣传中突出显示“蓝色风暴”标识，在其产品的瓶盖上仅注明“蓝色风暴”标识等行为，彰显了“蓝色风暴”区别商品来源的功能。

然而，上述法律意见难以令人信服。其一，经广告宣传后，消费者一看到“蓝色风暴”即自然联想到百事可乐的商品，不等于说“蓝色风暴”就是用作商标。譬如，“怕上火，喝王老吉”的广告语形成社会影响，使得大众看到“怕上火”就容易联想到“王老吉”凉茶，不等说与“怕上火”是作为商标使用，可以识别商品来源。其二，被告使用“蓝色风暴”所销售的商品不是新推出的不同品质的可乐饮料，而是原有品质的饮料，而且“蓝色风暴”使用的时间短暂，符合被告惯常开展促销活动风格。在这种情况下，相关消费者不会以为“蓝色风暴”是稳定的识别商品来源，用于识别百事可乐旗下的新商品，而仅会以为是百事可乐牌饮料的短期促销活动。其三，被告在瓶盖上单独标识“蓝色风暴”字样，符合饮料行业促销活动的商业习惯。的确，不少饮料企业在瓶盖上标识自己的商标，但也不少企业在瓶盖上使用促销主题，开展有奖促销活动。被告产品包装的同时载有“蓝色风暴”有奖促销活动的信息。其四，由于原告注册的“蓝色风暴”商标未实际用于可乐产品，其知名度低，隔离比对的情况下，消费者不会因此“蓝色风暴”注册商标而受启示，认为被告所使用的“蓝色风暴”是商标。综合起来，被告所使用“蓝色风暴”更适合被认定为装潢使用。

2. 未攀附商誉的注册商标侵权

本案中，被告百事可乐公司没有攀附原告商誉的恶意，但是仍旧构成侵犯注册商标专用权。可见，被告是否有攀附商标权人商誉的恶意，不是认定注册商标侵权的必要条件。

这实际上涉及到商标保护和反不正当竞争保护之间的制度分工。反不正当竞争法起源于英国普通法，开初限于财产和人身安全保护，对商业关系和“纯粹经济损失”(purely pecuniar harm)不予保护。“不正当竞争”(unfair competition)一词最早专指“仿冒”(palming off)。后来，“仿冒”不仅涵括欺骗性使用他人的商业标志，也包括其他欺骗性行为，例如商标被许可人偷梁换柱，以次充好，提供劣质商品给消费者(product substitution or alternation)。比如，经可口可乐公司许可的零售商，如果有在销售的碳酸饮料中过分兑水的行为，即属于“以次充好”的不正当竞争行为。不难发现，“不正当竞争”一词本身并不准确，法律所制裁的“不正当竞争行为”并不要求被告与原告之间存在直接的竞争关系——制造商可以起诉经销商以次充好的不诚信行为。另一方面，衡平法院不断发展商标保护，逐渐把商业标志当作“无形财产”，不再要求商标权人证

明被告具有欺骗故意(fraudulent intent),也不要求证明嫌疑标志使用行为导致商标权人的顾客流失。商标保护与反不正当竞争保护逐渐分道扬镳,商标独立演变为一种财产权利,商标侵权不问嫌疑标志使用行为是否存在攀附他人商誉的故意。

3. 正向混淆和反向混淆

嫌疑标志和注册商标近似并使用于类似商品上,消费者可能发生两种混淆:第一种,误认为嫌疑标志之商品来源于注册商标权人,即正向混淆;第二种,误认为注册商标之商品来源于嫌疑标志持有人,即反向混淆(reverse confusion)。特定案件中,何者具有主导地位,取决于注册商标与嫌疑标志的知名度对比情况。如果注册商标知名度高而嫌疑标志知名度低,正向混淆居主导地位,注册商标人可因客户流失而遭受损失。反之,如果注册商标知名度低而嫌疑标志知名度高,注册商标人的损失则不在于客户流失,而在于独立建立品牌形象的商业机会减少。

4. 反向混淆与反向假冒

"反向假冒"是完全不同于"反向混淆"的法律概念。《商标法》第五十七条第(五)项(同《商标法》〔2001〕第五十二条第四项)规定:"未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的",属于侵犯注册商标权。学理上称之为"反向假冒"。

"反向假冒"作为商标侵权理论可以追溯到我国 20 世纪 90 年代的一起商标权纠纷。1994 年 5 月,新加坡鳄鱼公司的经销商以单价 230 元购进北京市服装厂制作的"枫叶牌"西服,去除"枫叶"注册商标后换成"鳄鱼"商标,然后在北京市百盛购物中心的鳄鱼服装专柜上以单价 560 元售出。就此是否侵犯注册商标权引发了广泛的学术讨论。经 2001 年修订,《商标法》〔2001〕第五十二条第(四)项将其作为一种独立的注册商标侵权行为。

"反向假冒"是否易使相关公众混淆呢?这需要分情况讨论。假设注册商标 A 识别商品 G,中间商购买之后,去除注册商标 A 而更换上商标 B 转售。如果中间商未曾改变商品品质,消费者会误以为 B 商标权人控制商品品质,是 G 商品的真实来源。然而,G 商品品质的实际控制人却是 A 商标权人。即便商标 A 和 B 完全不相同,消费者也已经发生"混淆"。但相关公众的这种混淆不是混淆商标 A 和 B,也不是误认为两商标权人之间存在特定经济联系。而且,这种混淆不能归入正向混淆,也不能归入反向混淆。为此,把这种情况纳入商标法调整颇显尴尬。实际上,这种混淆本质上是一种"欺诈",中间商用商标 B 对商

品的品质和生产者作引人误解的虚假宣传，故更适合采用《反不正当竞争法》来调整，作为违反此法第九条“虚假宣传”的不正当竞争违法行为。

另一方面，如果中间商实质性改变G商品的品质，然后以B商标进行销售，这种行为并无不妥。众多中间产品不是直接消费的对象。厂家采购之后，实质性改变中间产品的性状，以自己的商标识别最终商品而不显示中间产品的品牌，这是符合商业惯例的诚信行为。中间商作为最终产品质量的直接控制人，他就是商品来源，理应采用自己的商标。在这种情况下，反倒是继续采用G商品原先商标A来出售最终产品，容易使相关公众混淆，误以为最终产品的品质仍由A商标权人控制。比如，中间商大量购买可口可乐碳酸饮料然后兑水再转售，宣称为“可口可乐”碳酸饮料，这是以假充真、以次充好的行为，本质上属于“欺诈”，是中间商利用他人商标A对自己所售商品的品质和生产者作引人误解的虚假宣传。《欧盟协调成员国商标法指令》第七条第2款和《欧盟商标条例》第十三条第2款把这种情况作为商标权用尽之例外，准许商标权人提起侵权诉讼。我国《商标法》〔2001〕只准许行政处理。其第四十五条规定，“使用注册商标，其商品粗制滥造，以次充好，欺骗消费者的，由各级工商行政管理部门分别不同情况，责令限期改正，并可以予以通报或者处以罚款，或者由商标局撤销其注册商标”。实际上，这本质上是不正当竞争违法行为，属于违反《反不正当竞争法》第九条之“虚假宣传”。应该准许商标权人依照此法提起民事诉讼，特别是在新《商标法》已经取消《商标法》〔2001〕第四十五条规定的情况之下。

值得一提的是，我国司法实践认为，只去除他人注册商标而不更换商标的商品转售行为也属于注册商标侵权行为。例如，“如皋市印刷机械厂诉铁德公司侵犯商标专用权纠纷案”中[①]，原告生产销售印刷机械，1991年12月20日受让得到“银雉”注册商标（注册商标第174737号，核定用于第7类印刷机械）。原告遂把“银雉”注册商标和产品技术参数、厂名一并制作成铭牌，固定在生产销售的胶印机上。被告组装、修理和销售印刷机械。自2001年开始，多次购买使用过的“银雉”牌旧胶印机，经修理后除去铭牌重新喷涂，再以无标识的形式售出。原告起诉被告侵犯注册商标专用权。南通市中级人民法院审理认为：商品商标与商品具有不可分离的属性，商标权人有权在商品的任何流通环节，要求保护商品商标的完整性，保障其经济利益。在商品流通过程中拆除原有商标

① 南通市中级人民法院2003年10月24日判决，载《最高人民法院公报》2004年第10期，第35页。

的行为，显然割断了商标权人和商品购买使用者的联系，不仅使其无从知道商品的实际生产者，剥夺公众认知商品生产者和商品商标的机会，还终结了该商品所具有的市场扩张属性，直接侵犯了商标权人所享有的商标专用权，并最终损害商标权人的经济利益。为此，法院判定被告行为侵犯注册商标专用权。但法院不认为这违反《商标法》〔2001〕第五十二条第（四）项，而认为这属于同条第（五）项“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”行为。

本案为《最高人民法院公报》2004年第10期所选，匪夷所思。南通中级人民法院的判决意见实际上是站不住脚的，并无推荐意义。显然，被告出售无商标的二手胶印机不属于《商标法》〔2001〕第五十二条第（一）至（四）的任何一种侵权行为。为此，值得追问的问题是，商标权人是否有权在商品的任何流通环节要求保持商标附着在商品之上？法院误以为，“反向假冒”条款针对“更换”注册商标再转售商品的行为，核心就是禁止从商品上“去除”注册商标。然而，商标法的核心是保护商标识别来源的功能，而不是保护商标对商品的固着关系。中间产品常带有商标，在制造成最终产品的过程中常需要去除。在这样一种普遍的商品流通环境之中，法律何以能够机械地保护商标对商品的固着关系呢？中间产品的商标是否应该出现在最终产品之上，应该由当事人自由协商来决定。肯定的例子比如“Intel inside”标志出现在电脑产品之上。但于本案而言，旧胶印机修理之后的品质根本不稳定，可能引发消费者的不满情绪。原厂商如果无法控制旧商品的维修服务质量，通常不愿意他人在翻新机器上继续使用商品原带的商标，恐有损自己的商誉。本案纯属“逆袭”。原告反以为翻新机是自己壮大品牌的机会。殊不知，被告只可能借此攀附自己的商誉！

5. 反向混淆与注册商标的知名度和显著性

无论正向混淆，还是反向混淆，都应适用混淆之虞判定的一般规则①。认定是否侵犯注册商标专用权，《商标民事纠纷审理解释》要求考虑“注册商标的知名度和显著性”。前述“诸葛酿案”表明，注册商标实际使用不足，知名度和显著性不高时，其排斥近似商标的能力亦不大：“诸葛亮”不能排斥“诸葛酿”。本案中，由于注册商标“蓝色风暴”的知名度低，其排斥近似商标的能力应该相当弱。为此，只有当嫌疑标志相当接近原告注册标志才可能成立“反向混淆”。嫌疑标

① Molly S. Cusson："Reverse Confusion: Modifying the Polaroid Factors to Achieve Consistent Results",6 Fordham Intellectual Property Media and Entertainment Law Journal 179(1995).

志“蓝色风暴”虽不同于原告所有的“蓝色风暴及图”注册商标，但包含完全相同的文字，又用于其核定商品（“可乐”）的同种商品上，故本案判决并无不妥。然而，假设嫌疑标志音形义近似而不同于“蓝色风暴”，表现为“蓝色风雹”或者“蓝瑟风暴”，则不应构成“反向混淆”。

这可以从下列案例得到印证。原告经销眼镜，2003 年取得第 3230531 号“慧眼”中文注册商标专有权，核定服务为第 44 类“眼镜行”。原告先后许可多人使用“慧眼”商标，具有一定影响。被告北京慧之眼眼镜连锁服务有限责任公司成立于 2004 年，以“慧之眼”作为企业字号进行招商加盟活动。经大量资金宣传，“慧之眼”的影响力大于“慧眼”。法院适用《商标民事纠纷审理解释》的一般规则，判令被告并不侵犯原告的注册商标专用权[①]。

6. 反向混淆与损失赔偿

原则上，注册商标侵权适用填平原则。《商标法》〔2001〕第五十六条规定：“侵犯注册商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。”新商标法对此有修订，对恶意侵权准许法院判处惩罚性赔偿。《商标法》第六十三条规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”

本案中，法院综合考虑被告的市场声誉、营销能力、生产销售时间、销售范围、2005 年企业整体利润及原告注册、使用商标及维权费用等因素，确定原告应赔偿被告经济损失人民币 300 万元。然而，本案被告没有攀附原告注册商标的商誉，也没有这样的主观意图。由于“百事可乐”是当之无愧的驰名商标，原告反而可能因为消费者混淆而搭上被告商誉的便车，并从中获得经济利益。另一方面，被告销售带“蓝色风暴”的百事可乐的确赢得巨额利润，但这样的所得利益并不能算是“因侵权所获得利益”。与其说它们得益于使用“蓝色风暴”，还不如说是得益于百事可乐自身的声誉和积极的营销活动。

本案中，被告只应该赔偿原告“在被侵权期间因被侵权所受到的损失”。法院

---

① 北京市海淀区人民法院〔2007〕海民初字第 4917 号民事判决书。

指出，"原告寄予通过'蓝色风暴'商标谋求市场声誉，拓展企业发展空间，塑造良好企业品牌的价值将受到抑制"。所以，在侵权期间之后，原告为消除侵权不良影响而未来需要付出的额外广告宣传费用，才应该是因侵权而所受到的损失。

7. 注册商标实际使用与侵权损失赔偿

本案中，如果原告未实际使用注册商标"蓝色风暴"，被告是否应该赔偿原告"经济损失"？《商标法》第六十四条规定："注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。"

其实，《商标法》第六十四条是第六十三条适用的限制，确立了被告承担赔偿责任的前提条件——原告必须遭遇实际损失。《商标法》第六十三条规定："侵犯注册商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定……权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。"无论何种损失赔偿计算方式，适用的前提条件都是遭受"实际损失"。如果没有遭遇实际损失，即便侵权人因侵权而获得利益，也不能要求其承担赔偿责任。但是，本条并没有明确"实际损失"认定的时间，第六十四条对此予以明确补充限定。

"实际使用"必须满足相应的法律要求。根据《商标法》第四十八条，"商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。""实际使用"要求公开、真实地使用注册商标，识别商品来源。如果商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，但限于企业内部流通，未进入公众视野，则不能识别商品来源，不属于"实际使用"。如果仅仅是在生产经营活动中声明、公示自己的注册商标信息，或者只是向公众散发标有注册商标的广告，没有显示使用的商品，都不能构成"实际使用"，因为商标未用于识别"商品来源"。当然，象征性地低频率使用注册商标也不能算是实际使用，而只能视为不诚信的商标使用，意图规避法律。

然而，注册商标未实际使用，不等于注册商标人不享有正当的利益。权利

人取得注册商标后，虽然连续三年不使用注册商标，却有可能是为其实际使用而积极投入、做准备工作。行为人未经许可使用注册商标，可妨碍注册商标的未来使用。例如，佛山市高明威极调味食品有限公司将“威极”二字作为其企业字号使用，并在广告牌、企业厂牌上突出使用“威极”二字。后经曝光，该公司违法使用工业盐水生产酱油产品，这使得“威极”文字标志臭名昭著①。假设“威极”注册商标权人佛山市海天调味食品股份有限公司还未实际将此商标用于酱油产品，此侵权行为必然妨碍“威极”注册商标的使用，给其注册商标权人造成实际损失。更一般的来说，未经许可使用他人注册商标，容易导致混淆的话，也就实际上妨碍注册商标的未来使用，注册商标权人因此需要付出额外的时间和金钱来纠正和弥补侵权行为在相关公众中造成的不利影响，除非有证据表明注册商标权人根本没有使用注册商标的真实意图。这种损失应属于第六十四条所谓“因侵权行为受到其他损失”，即是一种“实际损失”。如果难以确定，法院仍可以依据《商标法》第六十三条规定方法裁判具体数额。

最后，《商标法》第六十四条规定同该法第四十九条规定也有密切联系。第四十九条规定：“注册商标……没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。”由此而撤销的商标，注册商标专用权自撤销之日消灭。由于注册商标撤销之前仍是有效的注册商标，权利人仍旧可以要求被告承担赔偿责任。第六十四条就是针对此种情况而立，转移举证责任，要求原告证明存在实际损失，否则不准予损失赔偿请求。这是假定注册商标三年内没有实际使用，也没有真实的使用意图，权利人未遭受实际损失。

---

① 佛山市海天调味食品股份有限公司与佛山市高明威极调味食品有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案，广东省佛山市中级人民法院民事判决书〔2012〕佛中法知民初字第352号。广东省佛山市中级人民法院一审认为，威极公司在其广告牌及企业厂牌上突出使用“威极”二字侵犯了海天公司的注册商标专用权；威极公司的两位股东在该公司成立前均从事食品行业和酱油生产行业，理应知道海天公司及其海天品牌下的产品但仍将海天公司“威极”注册商标中的“威极”二字登记为企业字号，具有攀附海天公司商标商誉的恶意，导致公众发生混淆或误认，导致海天公司商誉受损，构成不正当竞争。遂判决威极公司立即停止在其广告牌、企业厂牌上突出使用“威极”二字，停止使用带有“威极”字号的企业名称并在判决生效后十日内向工商部门办理企业字号变更手续，登报向海天公司赔礼道歉、消除影响，并赔偿海天公司经济损失及合理费用共计人民币655万元。在计算损害赔偿时，审理法院根据海天公司在16天内应获的合理利润额以及合理利润下降幅度推算其因商誉受损遭受的损失，并结合威极公司侵犯注册商标专用权行为及不正当竞争行为的性质、期间、后果等因素，酌定海天公司因产品销量下降导致的利润损失为人民币350万元；同时将海天公司为消除影响、恢复名誉、制止侵权结果扩大而支出的合理广告费人民币300万元和律师费人民币5万元一并纳入赔偿范围。威极公司提起上诉后在二审阶段主动申请撤回上诉。本案被选为2013年度中国法院知识产权十大案件之一。

兹举一例说明。在"徐某与南京汽车集团有限公司等侵害注册商标专用权纠纷上诉案"中[①]，原告徐某于 2007 年受让第 3607584 号"名爵 MINGJUE 及图"注册商标(参见图 5-15)。此商标于 2005 年 1 月 21 日核准注册，核定商品项目为第 12 类电动自行车、小型机动车等。南京汽车集团有限公司等生产销售的普通乘用车(轿车)车身前端标示"MG 及图"商标，车身尾部标示"南京名爵"字样，而相关广告中有使用"MG 名爵汽车"文字及"MG 及图"与"名爵"文字(参见图 5-15)。徐某请求法院判令停止侵害并赔偿损失。南汽公司以商标权利人连续三年停止使用为由，向商标局申请撤销涉案商标在"小型机动车"的注册。2008 年，商标局作出准予决定，商标评审委员会复审维持决定，后续行政诉讼也予以维持。本案一、二审法院均认为涉案注册商标并未在核定的小型机动车商品上实际使用，且因连续三年停止使用而致该类商品上的注册被撤销，故涉案注册商标在有效期之内客观上没有发挥识别商品来源的作用，消费者不会把被控侵权标识"名爵"文字与涉案"名爵 MING JUE 及图"相联系，也就无所谓消费者混淆或误认，故不应认定为侵权。法院由此驳回徐某的诉讼请求。



注册商标第 3607584 号



"MG 名爵汽车"参考图

图 5-15 "名爵及图"注册商标图样与嫌疑标志使用参考图

法院判决虽然结论正确，但是推理不慎而有瑕疵。法院错误地以为不侵权就不能要求损失赔偿。然而，注册商标注销，专用权自注销之日消灭。在涉案注册商标有效期间之内，被告行为是在同种商品上使用与注册商标相同的标志，当然容易使相关公众混淆，无论注册商标是否实际使用，都构成侵权。只是因为涉案注册商标没有实际使用而原告未遭受实际损失，故不得要求损失赔

① 江苏省高级人民法院〔2012〕苏知民终字第 183 号民事判决书。

偿。又因为涉案注册商标已经注销，故无须停止侵害。由此，法院应该驳回原告的全部诉讼请求。

四、实质性违反商标许可使用协议

“未经商标注册人的许可”既包括侵权行为人和商标注册人之间没有任何关系的情形，也包括侵权行为人未按照同商标注册人约定的方式使用注册商标的行为。在注册商标专用权用尽的情况下，行为人不正当使用注册商标转销正品，也可认定为“未经商标注册人的许可”。然而，无论是未依约使用注册商标，还是购买正品后不正当使用注册商标转售正品，可能都不成立“容易导致混淆”，因为行为人或得到过商标注册人许可或者销售的是正品。尽管如此，这些行为显然属于“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的”行为，可根据《商标法》第五十七条第（一）项追究侵犯注册商标专用权之责。另一方面，不可否认的是，商标注册人的利益受到侵害，而且行为人的行为不正当，可破坏市场竞争秩序。为此，法院也可以根据《商标法》第五十七条第（七）项“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”，追究行为人侵犯注册商标专用权之责，或者根据《反不正当竞争法》，认定其行为构成不正当竞争违法行为。本节对实质性违反商标许可协议的侵权行进行为阐释。

案例讨论 19

法条参照

《商标法》〔2001〕第五十二条 有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；……

同时参照《商标法》第五十七条 有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：

（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；

（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；……

四川宜宾五粮液集团有限公司与济南天源通海酒业有限公司侵犯注册商标专用权及不正当竞争纠纷案(最高人民法院民事裁定书〔2012〕民申字第887号)

基本案情

2010年5月28日,宜宾五粮液酒类销售有限责任公司为上海锦绣前程酒业有限公司出具《经销商身份证明书》。2010年6月20日,上海锦绣前程酒业有限公司与济南天源通海酒业有限公司签订《锦绣前程酒购销协议》约定:天源通海公司为山东省总运营商……天源通海公司进货款每达到100万元,上海锦绣前程酒业有限公司返其实物5万元(用于广告费用,乙方必须出示广告报纸报甲方备案),授权期限至2010年12月31日。天源通海公司在网站、连锁店加盟手册、招商广告、品牌授权经销合同书等经营、宣传活动中使用原告"五粮液"文字注册商标、"WULIANGYE"拼音注册商标、"W及图"注册商标(参见图5-16)以及五粮液公司的企业名称。为此,四川省宜宾五粮液集团有限公司(简称"五粮液公司")起诉济南天源通海酒业有限公司(简称"天源通海公司")侵犯注册商标专用权,并构成不正当竞争。涉案"锦绣前程"系列酒包装(参见图5-16)。



涉案注册商标图样



"锦绣前程"酒参考图

图5-16 "五粮液"等涉案注册商标图样与"锦绣前程"酒参考图

本案经历一审和二审。五粮液公司不服山东省高级人民法院〔2011〕鲁民三终字第205号民事判决,向最高人民法院申请再审。

最高人民法院审理认为:

关于天源通海公司在网站、连锁店加盟手册、招商广告、品牌授权经销合同书等经营活动中使用"五粮液"文字注册商标、"WULIANGYE"拼音注册商标、"W及图"注册商标(以下简称"涉案商标")是否侵犯了五粮液公

司的注册商标专用权，五粮液公司是涉案商标的权利人，根据商标法的相关规定，享有注册商标专用权，未经许可任何人不得在相同或类似商品上使用其注册商标。天源通海公司是五粮液公司生产的“锦绣前程”系列酒的山东运营商，其在上述经营活动中使用涉案商标，虽未经五粮液公司的许可，但其使用涉案商标的意图是指明“锦绣前程”系列酒系五粮液公司所生产、其为五粮液公司“锦绣前程”系列酒的山东运营商，且五粮液三字既是五粮液公司的商标亦为五粮液公司的字号，“锦绣前程”系列酒本身标注着“W及图”注册商标。同时，天源通海公司在经营活动中使用涉案商标是为了更好地宣传推广和销售“锦绣前程”系列酒，亦无主观恶意，这种使用行为并没有破坏商标识别商品来源的主要功能，故天源通海公司未侵犯五粮液公司的涉案注册商标专用权。

五粮液公司主张天源通海公司在经营活动中使用涉案商标是在推广销售酒类的服务中使用涉案商标，故构成《商标法》〔2001〕第五十二条第(一)项规定的在类似商品上使用涉案商标的情形。本院认为，根据《商标法实施条例》〔2002〕第三条的规定，商标的使用不仅包括在商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上的使用，也包括在广告宣传、展览以及其他商业活动中的使用，因此五粮液公司将天源通海公司在经营活动中使用涉案商标的行为理解为仅在服务中使用，系不全面理解商标使用行为，二审法院并未曲解五粮液公司的诉讼请求。五粮液公司申请再审理由不能成立，不予支持。

关于天源通海公司在网站、连锁店加盟手册、招商广告、品牌授权经销合同书等经营活动中使用五粮液公司的企业名称以及进行其他宣传行为是否构成不正当竞争，五粮液公司主张天源通海公司构成不正当竞争的行为主要有两类：一是反不正当竞争法第五条第(三)项关于“擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品”的行为；二是反不正当竞争法第九条第一款以及《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第八条第一款第(三)项关于“引人误解的虚假宣传”的行为。

关于第一类擅自使用他人企业名称或者姓名、引人误认为是他人的商品的不正当竞争问题，五粮液公司主张天源通海公司构成不正当竞争的行为主要有：在网站上标明“五粮液集团有限公司版权所有”、“五粮液山东运营机构济南天源通海酒业有限公司”等字样；在品牌授权经销合同书、连锁店加盟手册、授权经销证书上使用了“五粮液集团”、“宜宾五粮液酒类销售

有限责任公司"等。本院认为,反不正当竞争法第五条第(三)项旨在规制引人误认为是他人的商品的行为。本案中,锦绣前程系列酒本身为五粮液公司所生产,天源通海公司在经营活动中使用五粮液公司的企业名称,主要是为了指明锦绣前程系列酒的生产商和来源以及宣传推广锦绣前程系列酒,使用五粮液公司的企业名称并不存在引人误认为是他人的商品的问题,故上述行为并不违反反不正当竞争法第五条第(三)项的规定,未构成不正当竞争。五粮液公司申请再审理由不能成立,本院不予支持。

关于第二类引人误解的虚假宣传的不正当竞争问题。五粮液公司主张天源通海公司构成不正当竞争的行为主要有:天源通海公司在连锁店加盟手册的第一页中,将五粮液公司厂区的大幅照片作为背景和主要画面,把五粮液公司的企业简介与天源通海公司的介绍并列放在一起;在《齐鲁晚报》所做的招商广告中使用"宜宾五粮液股份有限公司"、"五粮液集团有限公司"等字样,采用了较大篇幅宣传五粮液酒及五粮液公司,并宣称品牌制造商是"宜宾五粮液股份有限公司",品牌运营商是天源通海公司,却未提其仅仅是"锦绣前程"系列酒的山东代理商的事实,等等。本院认为,从整个经营活动来看,天源通海公司作为锦绣前程系列酒的山东运营商,采取上述宣传方式的目的是为了推广和销售五粮液公司生产的锦绣前程系列酒,而且在宣传中其也表明是五粮液新品的山东运营商,天源通海公司主观上不存在不正当竞争的故意,客观上也没有损害五粮液公司的整体利益。尽管在宣传中用语有不妥之处,但也难以构成引人误解的虚假宣传。故天源通海公司不构成不正当竞争,五粮液公司申请再审理由不能成立,本院不予支持。

为此,最高人民法院最终裁定:驳回五粮液集团有限公司的再审申请。

问题讨论

1. 商标许可合同的解释

对于商标许可合同的争议,我国商标法并未规定特殊的解释规则。因此,原则上应该适用普通合同解释的一般规定[①]。特别的,我国《合同法》第一百二十五条规定:"当事人对合同条款的理解有争议的,应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则,确定该条款的真实意思。"

---

① See 3 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 18:43(4th ed.)

本案中，《锦绣前程酒购销协议》中包含商标许可条款。其中提及“用于广告费用，乙方必须出示广告报纸报甲方备案”。由此可以推知，天源通海公司对协议所指注册商标有权用于广告宣传。虽然该协议没有具体指明天源通海公司可宣传用的注册商标，但是该协议针对的是“锦绣前程”系列酒，而该系列酒之上只有“W 及图”注册商标，故被告根据购销协议只应有权使用这一个注册商标进行广告宣传。本案最高人民法院认定天源通海公司未经原告许可使用涉案注册商标，理论上有欠严谨。

2. 实质性违反商标许可协议

天源通海公司使用“五粮液”文字注册商标和“WULIANGYE”拼音注册商标，是否构成实质性违约呢？对此，我国没有明确的法律规定。为此，可以参考《欧盟协调成员国商标法指令》第 8 条和《欧盟商标条例》第 22 条的规定：“如果被许可人违反商标许可合同中的以下任何条款，则商标权人有权起诉被许可人侵犯其商标权：许可时间；注册商标可使用的特定形式；许可使用的商品或服务范围；商标使用的地域范围；被许可人制造的商品质量或提供服务的品质。”如果被许可人的违约行为属于上述性质，会被视为实质性违约。例如，商标许可合同要求被许可人按照指定行销渠道销售奢侈品（化妆品），而被许可人通过折扣店销售该奢侈品，即构成实质性违约，属于侵犯注册商标权的行为。欧盟法院指出，奢侈品的品质依赖于其上形成的光环和形象作用；而折扣店销售显然有损奢侈品的品质和形象[①]。

本案中，天源通海公司经许可使用“W 及图”注册商标，是否因此获准使用“五粮液”文字注册商标和“WULIANGYE”拼音商标？如果这可以成立，天源通海公司应该有权使用四川省宜宾五粮液集团有限公司注册的全部商标。这种推理太过牵强。从合同目的来解释，天源通海公司只被授权营销“锦绣前程”系列酒，使用这两个注册商标应视为超出“许可使用的商品范围”，不为实现本合同目的所必须。故，理论上可认定被告行为属于实质性违反商标许可协议。

3. 实质性违反商标许可协议：违约责任与侵权责任

实质性违反商标许可协议，行为人应该承担违约责任，还是侵犯注册商标专用权责任，目前仍存在争议。例如，在维多利亚的秘密商店品牌管理有限公司诉上海锦天服饰有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案中[②]，原告维多利

① Eruopean Court of Justice Case C-59/08(23 April 2009).

② 上海市第二中级人民法院民事判决书〔2012〕沪二中民五（知）初字第 86 号

亚的秘密公司是一家注册于美国的公司，是案外人 LBI 公司的全资子公司。原告负责 LBI 公司旗下品牌商标的注册、使用、管理和保护，是涉案"VICTORIA'S SECRET"(维多利亚的秘密)四个注册商标的专用权人，LBI 公司和其他全资子公司则经原告许可使用包括涉案注册商标在内的"VICTORIA'S SECRET"(维多利亚的秘密)商标。原告认为被告锦天公司向多家百货公司专柜销售标有"VICTORIA'S SECRET"文字标识的内衣商品的行为侵犯了原告的注册商标专用权，被告在宣传册上宣称自己是"美国顶级内衣品牌维多利亚秘密唯一指定总经销商"的行为属于虚假宣传的不正当竞争行为。在案证据表明，被告销售的商品系从原告的母公司 LBI 公司处进口的，其销售的是原告的正牌商品。但被告与 LBI 公司之间就如何销售上述商品签过协议，约定上述商品的销售方式只能是自营店零售而非批发销售。

上海市第二中级人民法院经审理认为：被告销售的被控侵权商品系来源于原告的母公司 LBI 公司。根据《商标法》〔2001〕第五十二条第(二)项规定，销售侵犯注册商标专用权的商品的，属于侵犯注册商标专用权的行为。而在本案中，被告销售的商品是正牌商品，不属于侵犯原告注册商标专用权的商品，不存在会使相关公众产生误认的情形，因此不构成商标侵权。但在本案中，被告没有证据证明自己确实是"美国顶级内衣品牌维多利亚秘密唯一指定总经销商"。事实上，被告仅是从原告母公司 LBI 公司处购进了库存产品在国内销售，被告的这种宣称会使相关公众误以为被告与原告存在授权许可关系，从而获取不正当的竞争优势，也会对原告今后在中国境内的商业活动产生影响，致使原告的利益受到损害。因此，被告存在虚构事实以引人误解的主观恶意，实施了虚假宣传的客观行为，构成不正当竞争，应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

对于该案被告的行为定性，其实存在着争议。一种观点认为被告的销售行为构成商标侵权。主要理由是：虽然被告销售的商品系正牌而非假冒商品，但是根据《库存出售协议》以及授权书中对于转售行为的限制约定，即被告只能在自营店内零售相关商品，而不能向其他未经授权的零售商批发销售，而被告在实际经营中却超出了上述授权范围进行了批发销售，这会对原告的商标声誉产生影响，构成商标侵权[①]。另一种观点认为被告的销售行为不构成商标侵权。

---

① 胡宏："非典型性平行进口中的商标侵权认定——评维多利亚的秘密公司诉锦天公司商标侵权案"，载《中国知识产权报》2013 年 12 月 4 日，第 8 版〈http://www.cipnews.com.cn/zgzscqb/html/2013—12/04/content_38198.htm? div=－1〉

主要理由是：被告销售的商品系正牌而非假冒商品，虽然被告违反了其与商标权人之间的约定，超出授权范围进行了销售，但该销售行为本身并不会造成相关公众对于涉案注册商标的混淆、误认，该行为本质上属于违约行为，不属于商标侵权行为[①]。此案中，法院采取了第二种观点。

然而，第二种观点仍有值得商榷之处。第一，本案被告使用他人注册商标，超出许可范围，应视为“未经商标注册人的许可”。而且，被告所使用商标同原告注册商标相同且用于同种商品之上，符合《商标法》第五十七条第（一）项——此条款不要求“容易导致混淆”。故，依照新《商标法》，本案应该判处被告属于侵犯注册商标专用权。第二，我国商标法并未规定，侵犯注册商标专用权以“容易导致混淆”为必要条件。无论是《商标法》〔2001〕第五十二条第（五）项，还是《商标法》第五十七条第（七）项，都承认“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”行为，属于侵犯注册商标专用权的行为。此条款规定也不要求“容易导致混淆”。第三，超出商标许可合同使用注册商标，违反诚实信用，违背公认的商业道德，可构成不正当竞争违法行为。《反不正当竞争法》第二条第 1 款规定：“经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。”法院可以依据《反不正当竞争法》第二十条判处违法行为人赔偿损失。

4. 经销商的不正当竞争行为

本案中，最高人民法院指出：“天源通海公司在经营活动中使用涉案商标是为了更好地宣传推广和销售‘锦绣前程’系列酒……这种使用行为并没有破坏商标识别商品来源的主要功能。”换言之，法院认为，被告是使用原告的注册商标来真实地说明所销售的商品来自于原告，属于指示性的正当使用（normative fair use）。

然而，被告行为真“正当”吗？市场主体注册商标时，往往注册一系列商标，分别用于品质相近但不同的商品之上，根据消费偏好瞄准不同的消费群体。这是惯常的营销策略，即“差别性营销”（differentiation marketing）。如果说一个经销商因为授权经销某一特定系列的商品，就可以在推销该系列商品的过程中，“正当地”使用注册商标权人其他的注册商标，则市场主体将无法进行差别性营销。而且，混合使用同一主体不同系列的注册商标，相关消费者可能混淆

① 胡宓：“非典型性平行进口中的商标侵权认定——评维多利亚的秘密公司诉锦天公司商标侵权案”，载《中国知识产权报》2013 年 12 月 4 日，第 8 版〈http：//www.cipnews.com.cn/zgzscqb/html/2013-12/04/content_38198.htm? div=-1〉

同一来源的不同系列商品。具体到本案，原告选择“W及图”注册商标来标识“锦绣前程”系列酒，其目的很可能是为了区分“五粮液”和“WULIAGNYE”牌酒。这两种酒的品质和消费群体可能存在显著差别。被告行为可能误导消费者，使相关公众误以为被告还同时经销这两种品牌的白酒。而且，虽然“五粮液”是原告的企业字号，但是被告说明‘锦绣前程’系列酒的生产厂商也没有必要使用“五粮液”文字注册商标和“WULIANGYE”拼音注册商标。为说明生产厂商，被告应该适用原告的公司全称，表明其主体身份。单纯使用“五粮液”文字注册商标和“WULIANGYE”拼音注册商标，不能达到说明生产厂商的目的。这进一步证明被告行为可能使相关公众误以为被告还同时经销这两种品牌的白酒。从这个角度来说，被告行为有可能构成“引人误解的虚假宣传”，属于典型的不正当竞争违法行为。

实际上，经销商通常不安于“被动”，常因追逐私利而对制造商犯下不正当竞争的违法行为。经销商出于经销商品的目的使用制造商的注册商标，通常不会导致相关公众混淆误认商品来源。但是，这并不等于说，经销商使用制造商的注册商标都属于正当行为。比如，经销商可借经销商品的商标，冒用制造商的身份。在汕头市积錡金笔有限公司与积架金笔（中国）有限公司不正当竞争纠纷案中，积架公司是制造商，经许可使用“JAGUAR”文字注册商标。积錡公司是经销商。在公司网站上，积錡公司宣称自己是“专业生产圆珠笔、宝珠笔、钢笔、铅笔、激光笔、LED笔、多功能笔的生产商”，拥有“电镀、喷漆、注塑、车床、丝印等车间，年产量为600万支”。然而，积錡公司事实上没有这种生产能力，网站上的车间照片是积架公司的车间照片。而且，积錡公司网站介绍“Jaguare pen(China) Co.,Ltd”，同时宣传“JAGUAR”商标，但内容实质是述说积架公司。为此，法院认定，积錡公司网站宣传内容与其销售产品的实际生产者不符，会使普通消费者认为积錡公司销售“JAGUAR”牌产品为自制，或者积錡公司拥有“JAGUAR”注册商标，构成《反不正当竞争法》第九条所指“引人误解的虚假宣传”[①]。

又如，在北京韩雪贝儿商贸有限公司与天津天狮生物工程有限公司侵害商标权纠纷案中[②]，天津天狮生物工程经授权使用天狮集团的“天狮”字号及多个

---

① 汕头市积錡金笔有限公司与积架金笔（中国）有限公司不正当竞争纠纷上诉案，广东省高级人民法院民事判决书〔2007〕粤高法民三终字第255号。

② 北京市第二中级人民法院民事判决书〔2014〕二中民终字第00291号。

注册商标(参见图 5 - 17)。北京韩雪贝儿商贸有限公司在其经营的“韩雪贝儿食品专营店”天猫网店销售天狮集团的正牌保健品以及其他品牌的保健品。但是韩雪贝儿公司在网店宣传中多处使用天狮生物公司的注册商标，展示加盖了韩雪贝儿公司公章的属于天狮集团的产品检测报告，并且将标注“天狮产品授权经销店”的照片作为实体店照片进行展示。同时，韩雪贝儿公司还作出“天狮集团淘宝唯一授权专卖店”、“天狮保健品 直销大品牌”、“100%天狮产品保证”等宣传，并且承诺帮助消费者在天狮集团进行注册。天狮生物公司认为韩雪贝儿公司的上述行为未经天狮公司的许可，侵害了其注册商标专用权，并构成不正当竞争，请求停止侵权、赔偿损失等。韩雪贝儿公司答辩称其销售的是正品，其对天狮公司的注册商标及字号的使用系合理使用，符合商标权利国内用尽原则，因此不构成商标侵权。



图 5 - 17 “天狮”、“Tiens 及图”等注册商标图样

北京市第二中级人民法院审理认为，韩雪贝儿公司在天猫商城经营的网店名称为“韩雪贝儿食品专营店”的网站中使用天狮生物公司的产品检测报告并加盖其公司印章，但未附加说明，容易使消费者误认为韩雪贝儿公司与产品检测报告的送检人具有特定联系或者获得授权销售送检天狮品牌产品，从而不正当借用天狮生物公司的商誉，提高其所经营的“韩雪贝儿食品专营店”的知名度，增加其“韩雪贝儿食品专营店”中天狮品牌产品的销量，从而挤压其他天狮品牌商品销售商，不正当地获得竞争优势，其行为违反诚实信用原则，构成不正当竞争。

又例如，经销商可能偷梁换柱，以次充好，提供劣质商品给消费者(product substitution or alternation)。这是可口可乐公司曾经最头疼的事儿。经可口可

乐公司许可的零售商,销售碳酸饮料时常过分兑水。虽然相关公众不会混淆商品来源,但不能购买到货真价实的商品。这种暗涌足以毁掉任何品牌。这属于合法使用注册商标,但商品粗制滥造,以次充好,欺骗消费者,根据《商标法》〔2001〕第四十五条,"由各级工商行政管理部门分别不同情况,责令限期改正,并可以予以通报或者处以罚款"。如果注册商标权人不闻不问,根据同条规定,也可由商标局撤销注册商标。然而,新《商标法》取消了第四十五条。今后主管机关和法院只能依据《反不正当竞争法》第九条(禁止虚假宣传)或者第二条一般规定,制止这种不正当竞争行为。

4. 商标权用尽原则

本案中,被告天源通海公司合法购买"锦绣前程"酒进行转售,并为推销"锦绣前程"酒而使用涉案商标。为此,可有意见认为,应该适用商标权用尽。

虽然我国法律没有明确规定知识产权权利用尽原则,但是,我国司法实践中已予以承认。在广西桂林兴桂种业有限公司诉廖小兰等侵害植物新品种权纠纷再审案中,南宁市中级人民法院指出:"知识产权权利用尽原则是指受知识产权保护的产品,在被知识产权人或其授权人投入市场流通领域后,权利人对该产品享有的法律赋予的特权即行用尽或丧失,第三人购买、转让、使用该产品的行为,都不构成侵权。"①商标权用尽属于知识产权用尽的一种。其具体涵义可参考我国台湾地区"商标法"第三十条第 2 款规定:"附有注册商标之商品,由商标权人或经其同意之人于市场上交易流通,或经有关机关依法拍卖或处置者,商标权人不得就该商品主张商标权。但为防止商品变质、受损或有其他正当事由者,不在此限。"

我国现有司法实践亦承认商标权用尽。在维多利亚的秘密商店品牌管理有限公司诉上海锦天服饰有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案(以下简称"维多利亚的秘密案")中,上海市第二中级人民法院认为,国外品牌拥有者在中国就该品牌注册了商标,但又在国外将该品牌商品授权他人处分,国内经销商通过正规渠道从该被授权人处进口该品牌正牌商品并在国内转售的,根据商标权利用尽原则,该进口并转售的正牌商品不会造成相关公众对所售商品来源的混淆、误认,不构成商标侵权。此案被选载于《最高人民法院公报》2013 年第 12 期(总第 206 期),具有指导意义。

值得注意的是,或有意见认为,"维多利亚的秘密案"属于商标平行进口纠纷

---

① 南宁市中级人民法院民事判决书〔2011〕南市民再初字第 4 号。

案。然而，商标平行进口是指在国际贸易中，进口商未经本国商标所有人或商标使用权人许可，从境外进口经合法授权生产的标有相同商标的同类商品的行为。商标平行进口行为要满足以下构成要件：第一，平行进口的商品为正品，不是假冒伪劣商品；第二，平行进口的商品是合法购得的，不是通过非法渠道（如走私）获得的；第三，进口商品上标注的商标与本国商标权人的商标来源于同一商标权人；第四，进口商的行为未得到本国商标权人的许可。然而，本案被告作为进口商的销售行为是得到原告许可的，事实上，原告明知并许可自己的母公司向海外销售过季商品。为此，本案不是典型的平行进口①，也不涉及商标权国际用尽。

回到"五粮液案"，即便"W 及图"注册商标专用权用尽，"五粮液"文字注册商标和"WULIANGYE"拼音注册商标也未用尽，因为它们没有使用到被告所购买的"锦绣前程"酒之上。商标权用尽只是指针对商标权人或经商标权人授权而合法出售的"特定商品"，而不是说商标权一般性的失效。对于"特定商品"的所有人的转售行为，商标权人无权干涉。如果"特定商品"的所有人为转售而进行的推销行为超过"正当使用"的范围，不仅仅是为指示"特定商品"的来源，仍然可以构成"未经商标注册人的许可"而使用注册商标，并进而成立侵犯注册商标专用权。

五、正当使用抗辩

《商标法》第五十九条第 1 款规定："注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。"《商标法实施条例》〔2002〕第四十九条有完全相同的规定②。《商标法》第五十九条第 2 款另还规定："三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。"

---

① 胡宓："非典型性平行进口中的商标侵权认定——评维多利亚的秘密公司诉锦天公司商标侵权案"，载《中国知识产权报》2013 年 12 月 4 日，第 8 版〈http://www.cipnews.com.cn/zgzscqb/html/2013-12/04/content_38198.htm?div=-1〉

② 《商标法实施条例》〔2002〕第四十九条："注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。"

学理上，注册商标的正当使用(fair use)是六方面利益权衡的结果。对于商标权人来说，需要控制注册商标的使用，以免竞争者窃夺自己的商誉和竞争优势。对于经营者而言，其需要准确描述自己的商品，以便与商标权人进行有效的市场竞争。对于相关公众而言，其既需要从市场上获取准确的商品信息，又需要准确识别商品来源。而且，只有经营者竞争提供品质产品，其利益才可能得到最大化。如果本应属于公共使用的标识为某一经营者垄断，由此产生市场壁垒，其利益很容易受到损害①。

这种利益平衡的精神体现在商标正当使用的国际规范中，表明在全球范围内已经达成相当高的共识。TRIPS 协议第 17 条特别规定：WTO 成员可以对本协议规定的商标排他权规定有限的例外(limited exceptions)，例如对描述性词汇的正当使用，但此类限制应考虑商标权人和第三方的正当利益②。

案例讨论 20

法条参照

《商标法实施条例》〔2002〕第四十九条 注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

同时参照《商标法》第五十九条第 1 款 规定内容同《商标法实施条例》〔2002〕第四十九条。

漳州宏宁家化公司与漳州片仔癀药业股份公司申请侵犯注册商标专用权纠纷案(最高人民法院民事裁定书〔2009〕民申字第 1310 号)

基本案情

片仔癀公司于 1999 年 12 月成立，其前身漳州片仔癀集团公司于 1993 年成立，而它的前身漳州市制药厂则是 1957 年 12 月设立。漳州市制药厂

① Michael G. Frey Comment Is it Fair to Confuse? An Examination of Trademark Protection the Fair Use Defense and the First Amendment 65 U. Cin. L. Rev. 1255 1260 - 61 (Summer 1997) (discussing the policy justifications of trademark law)

② Article 17 TRIPS: Members may provide limited exceptions to the rights conferred by a trademark such as fair use of descriptive terms provided that such exceptions take account of the legitimate interests of the owner of the trademark and of third parties.

在 1989—1994 年先后注册三个“片仔癀”文字商标和“PIEN TZE HUANG”拼音商标(参见图 5-18)，2002 年 1 月 21 日悉数转让给片仔癀公司，经过续展都在有效期内。

PIEN TZE HUANG

注册商标第 358317 号；
1989 年 8 月 20 日核准注册；
核定商品项目第 5 类“中西成药”

片仔癀

注册商标第 358318 号
1989 年 8 月 20 日核准注册
核定商品项目第 5 类“西成药品”

片仔癀

注册商标第 562754 号
1991 年 8 月 30 日核准注册
核定商品项目第 3 类“化妆品”

片仔癀

注册商标第 701403 号
1994 年 8 月 14 日核准注册；
第 3 类“牙膏”、“口洁素”等

图 5-18 “PIEN TZE HUANG”、“片仔癀”文字注册商标图样

其中，第 562754 号“片仔癀”注册商标曾受南京化妆品厂争议。1997 年 6 月 10 日，商标评审委员会对此作出商评综字(1997)第 591 号“片仔癀”商标注册不当案终局裁定，认为：“片仔癀”确是漳州市制药厂最早使用及注册的商标，片仔癀虽然又是药品名，但长期为漳州市制药厂独家生产使用及为国家重点保护药品，在消费者中享有很高知名度，已起到区别商品来源的商标作用，南京化妆品厂所提注册不当理由不成立，争议商标应予以维持。

1999 年 1 月 5 日国家商标局商标监(1999)45 号文认定片仔癀公司注册并使用在药品商品上的“片仔癀 PIEN TZE HUANG”商标为驰名商标。中华人民共和国商务部认证书(证书号 13001)认证片仔癀公司注册商标“片仔癀”为“中华老字号”。

被告宏宁公司是 1998 年 7 月 6 日由漳州市家用化学品厂(简称家化厂)、漳州市宏宁罐头食品厂合资成立的公司。宏宁公司生产销售的“荔枝牌片仔癀珍珠霜(膏)”、“荔枝牌片仔癀爽身粉”、“荔枝牌片仔癀保湿护手霜”、“荔枝牌片仔癀礼品盒”、“片仔癀特效牙膏”、“片仔癀洗发露”、“片仔癀滋润霜”等 27 种化妆品及日化用品，均将“片仔癀”作为其产品名称组成部分，并在包装装潢上突出使用“片仔癀”、“PIEN TZE HUANG”，且其

字体与第562754号、第701403号、第358317号注册商标基本相同(参见图5-19)。2007年1月10日片仔癀公司投诉宏宁公司侵犯其“片仔癀”、“PIEN TZE HUANG”注册商标专用权，漳州市工商行政管理局于2007年5月16日作出漳工商检处〔2007〕23号行政处罚决定。……



图5-19 “荔枝牌”片仔癀珍珠霜(膏)参考图

上述侵权嫌疑产品曾为家化厂生产销售。家化厂于1979年成立，其生产的“荔枝牌片仔癀珍珠霜(膏)”于1988年12月荣获福建省优质产品称号，1993年2月被商业部规划调节司、信息中心评为全国大商场推荐市场名优商品，还在“93金鸡杯”全国国产最畅销商品评选活动中荣获“银杯奖”，1994年被省经济委员会、轻工业厅授予“福建省名优产品”称号。此外，家化厂生产的“无比牌”片仔癀特效牙膏于1994年12月在省政府主办的福建省第二届工业品博览会上被评为银奖。1990年，家化厂经核准取得注册商标第525083号“荔枝牌”商标，注册有效期限截至2000年7月30日。1998年和1999年，家化厂相继把资产和“荔枝牌”注册商标转给宏宁公司。

片仔癀公司2007年4月20日向漳州市中级人民法院起诉，请求责令宏宁公司立即停止侵害注册商标专用权的行为。

漳州市中级人民法院审理认为：

宏宁公司未经片仔癀公司同意，擅自在生产销售的“荔枝牌片仔癀珍珠霜(膏)”、“片仔癀特效牙膏”等27种化妆品及日化用品上，将与第701403号、第562754号、第358317号“片仔癀”、“PIEN TZE HUANG”注册商标相同的标志在商品名称、外包装装潢显著位置突出标明“片仔癀”字样。这些种类的商品进入医药公司、药店等，消费群体及经销商群体与片仔癀公司产品的销售渠道一致，造成相关公众混淆，误导公众，扰乱相关市场秩序，损害了上述注册商标所有人的合法权益。据此，一审法院于2007年12月30日作出〔2007〕漳民初字第18号民事判决，依照《商标法》

〔2001〕第五十二条第(一)项、第(五)项、《商标法实施条例》第五十条第(一)项，判令：(1) 宏宁公司应立即停止在其产品上使用与片仔癀公司第562754号、第701403号、第358317号“片仔癀”、“PIEN TZE HUANG”注册商标相同或相近似的标识，即立即停止生产、销售“片仔癀珍珠霜”、“片仔癀特效牙膏”、“片仔癀洗发露”等27种侵权商品；(2) 宏宁公司应在判决生效之日起十日内赔偿片仔癀公司经济损失人民币822420.47元；(3) 宏宁公司应在判决生效之日起十日内在广东、广西、福建三省省级报刊及《厦门日报》、《闽南日报》、《闽西日报》刊登向片仔癀公司的道歉声明。

宏宁公司和片仔癀公司均不服一审判决，向福建省高级人民法院提起上诉。

福建省高级人民法院审理认为：

片仔癀公司是集“片仔癀”的特有的名称、企业名称、驰名商标为一体的企业，其知识产权的合法权利应受法律保护。宏宁公司未经片仔癀公司的许可，擅自将“片仔癀”突出使用在其“片仔癀珍珠霜”等化妆产品的包装、装潢上，足以造成消费者的混淆或误认，其行为已构成侵权，对此应承担相应的法律责任。为此，福建省高级人民法院于2008年7月28日作出〔2008〕闽民终字第266号民事判决，驳回上诉，维持原判。……

宏宁公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审称：(1) 根据《商标法》规定，仅有本商品的通用名称不得作为商标注册，而片仔癀公司将既是通用名称又是药品主要原料的“片仔癀”注册为商标，宏宁公司已经向商标局提出商标撤销申请，并已经被受理。(2) 宏宁公司的使用行为不是商标意义上的使用，而是正当使用。第一，通用名称被注册为商标，也不能禁止他人使用该通用名称，宏宁公司仅仅是为了说明商品的主要原料，是正当使用；第二，宏宁公司并没有将“片仔癀”作为商标使用，只是作为商品名称一部分，还同时标注有自己的商标“荔枝牌”。公众可以通过商标区别商品来源，消费者不会混淆误认……

片仔癀公司答辩称：(1) “片仔癀”是药品名称，但并非药品通用名称，商标评审委员会已经认定“片仔癀”在消费者中享有很高知名度，已经起到区别商品来源的商标作用。(2) 宏宁公司未经片仔癀公司许可，在其生产、销售的化妆品和日用品中，将注册商标“片仔癀”文字作为产品名称的组成部分，并将与注册商标“片仔癀”、“PIEN TZE HUANG”标识完全相同的标识作为其商标装潢使用，不是正当使用，具有明显“搭便车的意图”，在客

观上足以使相关公众混淆商品的来源……

最高人民法院审查认为：

第一，关于宏宁公司是否是正当使用。《商标法实施条例》〔2002〕第四十九条规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。片仔癀是一种药品的名称，如果被控产品中含有片仔癀成分，生产者出于说明或客观描述商品特点的目的，以善意方式在必要的范围内予以标注，不会导致相关公众将其视为商标而发生来源混淆的，可以认定为正当使用。判断是否属于善意，是否必要，可以参考商业惯例等因素。宏宁公司如果是为了说明其产品中含有片仔癀成分，应当按照商业惯例以适当的方式予以标注。但是本案中，宏宁公司却是在其生产、销售商品的包装装潢显著位置突出标明"片仔癀"、"PIEN TZE HUANG"字样，该标识明显大于宏宁公司自己的商标及其他标注，并且所采用的字体与片仔癀公司的注册商标基本一致。这种使用方式已经超出说明或客观描述商品而正当使用的界限，其主观上难谓善意，在涉案商标已经具有很高知名度的情况下，客观上可能造成相关公众产生商品来源的混淆。

因此，宏宁公司关于其是正当使用的主张不能成立。

问题讨论

1. 正当使用抗辩与容易导致混淆

我国《商标法》第五十九条第1款(同《商标法实施条例》〔2002〕第四十九条)明文规定有"正当使用"，并未将商标正当使用限定为不会导致相关公众混淆或误认。以"混淆之虞"为商标正当使用的禁区，这是我国司法实践的通例[①]。本案最高人民法院指出，对于描述性注册商标，"生产者出于说明或客观描述商品特点的目的，以善意方式在必要范围内予以标注，不会导致相关公众将其视

① 代表性案例包括：雅马哈株式会社诉港田集团、港田发动机公司侵犯商标专用权纠纷案，天津市高级人民法院民事判决书〔2001〕高知初字第3号；汉都公司诉TCL集团公司侵犯商标专用权纠纷案，江苏省高级人民法院民事判决书(2003)民三终字第25号；浙江蓝野酒业有限公司与杭州联华华商集团有限公司等商标侵权纠纷上诉案，浙江省高级人民法院民事判决书〔2007〕浙民三终字第74号；周志坚与厦门山国饮艺茶业有限公司侵害商标专用权纠纷上诉案，福建省高级人民法院民事判决书(2012)闽民终字第498号。

为商标而导致来源混淆的，可认定为正当使用……[被告行为] 客观上可能造成相关公众产生商品来源的混淆”，故不成立正当使用。

由此产生的问题是，我国司法本质上不承认“正当使用”，“正当使用”只是不容易导致混淆的另一种表述。这突出地表现在《最高人民法院关于对南京金兰湾房地产开发公司与南京利源物业发展有限公司侵犯注册商标专用权纠纷一案请示的答复》〔2003〕民三他字第 10 号）中[①]。最高人民法院认为，考察地名注册商标是否被正当使用，应该考虑下列因素：

（一）使用人使用地名的目的和方式。使用地名的方式往往表现出使用目的。使用人使用地名的方式是公众惯常理解的表示商品产地、地理位置等方式的，应当认为属于正当使用地名。

（二）商标和地名的知名度。所使用的文字，如果其作为商标知名度高，则一般情况下，相关公众混淆、误认的可能性较大；如果其作为地名知名度高，则相关公众对其出处的混淆、误认的可能性会较小。

（三）相关商品或服务的分类情况。商品或服务的分类情况，往往决定了是否需要指示其地理位置。房地产销售中指示房地产的地理位置，一般应当认为是基于说明该商品的自然属性的需要。

（四）相关公众在选择此类商品或服务时的注意程度。根据相关公众选择

---

① 南京利源物业发展公司诉南京金兰湾房地产开发公司商标侵权案，江苏省高级人民法院（2004）苏民三再终字第 001 号判决。本案基本案情如下："百家湖"是南京市江宁区东山镇境内的一个地名。2000 年 10 月 14 日，商标局核准南京利源物业发展有限公司（原告）的商标注册申请"百家湖"，注册类别为服务项目第 36 类，核定使用的服务包括：艺术品估价，不动产出租，不动产代理，不动产中介，不动产评估，不动产管理，公寓管理，公寓出租，住所（公寓），经纪。2001 年 9 月、10 月，利源公司以行书体"百家湖花园〇(R"的使用形式，在《现代快报》上刊登多种售房广告。2001 年 9 月 14 日，经江宁区地名委员会批准，南京金兰湾房地产开发有限公司（被告）在江宁区百家湖区域开发的住宅小区被命名为"枫情家园"。被告将"枫情家园"中新开盘的高层住宅冠名为【百家湖·枫情国度】，并以此名在《金陵晚报》和《扬子晚报》上刊登售楼广告。此外，【百家湖·枫情国度】文字标识还出现在被告售楼书和江苏展览馆展出样板房的广告语中。原告起诉被告侵犯商标专用权，并索赔 100 万元

江苏高院再审后认为，被诉行为是正当使用。首先，金兰湾公司开发的房地产位于百家湖地区，并且楼盘距离百家湖湖面很近，其使用是如实注明商品房的地理位置，符合普通公众惯常理解的表示楼盘地理位置的方式；其次，"百家湖"作为地名的知名度明显高于其作为商标的知名度。例如，当地有"百家湖街道办事处"、"百家湖中学"、"百家湖小学"等等。南京地区的普通公众对"百家湖"的第一印象首先是地名、湖名，一般不会将其视为商标；第三，金兰湾公司在销售楼盘中指示地理位置，符合房地产经营的惯例，不动产销售的特点是必须和相应的地理位置相联系，标示楼盘的地理位置；第四，相关公众在选择房地产时有很高的注意程度，金兰湾公司的使用方式也不会造成消费者混淆或者误认；第五，金兰湾公司广告宣传中使用[百家湖·枫情国度]或[百家湖畔枫情国度]，是普通公众惯常理解的表示楼盘出处和地理位置的方式，主要是为了突出地名或湖名，以此强调它的楼盘与湖的关系，而不是暗示该楼盘与注册商标的关系。

此类商品或服务时的一般注意程度，审查确认是否会因这种使用而对该商品或服务的来源混淆、误认。

（五）地名使用的具体环境、情形。在房地产广告上为突出地理位置的优越而突出使用地名与在一般商品上、一般商品的广告上为突出商品的产地而突出使用地名往往给予公众的注意程度不同，产生的效果也有所差别。

从这些因素来看，本质上就是在直接适用《商标法》〔2001〕第五十二条第（一）项和《商标民事纠纷审理解释》第九条、第十条和第十一条，考察被告行为是否易使相关公众混淆。

然而，正当使用本身是独立的法律规则。"正当使用"(fair use)之对于注册商标权，犹如合理使用之对于著作权，是对注册商标权的限制。学理上，注册商标的正当使用(fair use)是六方面利益权衡的结果。对于商标权人来说，需要控制注册商标的使用，以免竞争者窃夺自己的商誉和竞争优势；对于经营者而言，其需要准确描述自己的商品，以便与商标权人进行有效的市场竞争；对于相关公众而言，其既需要从市场上获取准确的商品信息，又需要准确识别商品来源。而且，只有经营者竞相提供品质产品，消费者的利益才可能得到最大化。如果本应属于公共使用的标识为某一经营者垄断，由此产生市场壁垒，公共利益很容易受到损害[①]。

作为注册商标权的限制，正当使用应是商标侵权的一种积极抗辩。这意味着，首先由商标权人举证证明被告行为易使相关公众混淆。如果被告不予承认，原告又不能证明，则不成立侵权。只有在侵权成立的条件下（即存在相关公众混淆之虞），被告才需要主张并举证证明成立"正当使用"。故，正当使用本身不排除相关公众可能发生混淆，但是基于正当理由，注册商标人无权禁止。

正是在这个意义上，TRIPS 协议第十七条规定了"商标权例外"，承认"正当使用"。其规定："WTO 成员可以对本协议规定的商标排他权规定有限的例外(limited exceptions)，例如对描述性词汇的正当使用(fair use)，但此类限制应考虑商标权人和第三方的正当利益。"此条所谓商标权人和第三方的"正当利益"应当不同于注册商标权完全实现的"合法利益"，即在相关公众无混淆之虞的条件下，商标权人和第三方（相关公众）可以获得的全部合法利益。否则，无所谓注册商标权"例外"。故，从全球公认的商标制度来说，正当使用可以容忍

---

① Michael G. Frey Comment Is it Fair to Confuse? An Examination of Trademark Protection the Fair Use Defense and the First Amendment 65 University of Cincinnati Law Review 1255 1260 - 61 (1997).

一定程度的相关公众混淆。

这种观点在各国商标法实践中，正逐渐获得承认。美国商标法曾有两种截然不同的观点：一种认为，如果易使相关公众混淆，则不成立正当使用[①]，其基本理由是，商标法的目的就是防止相关公众混淆，如果证明存在混淆之虞，则不成立正当使用[②]。另一种观点则认为，即便存在混淆之虞，仍可以成立正当使用[③]。其基本理由是，"使用近似标识真实地描述自己的商品，在法律和道德上都不具有可责性，即便结果导致相关公众误认商品来源"[④]。但是，后一种观点已经取得统治地位。2004 年 KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc. 案中[⑤]，美国联邦最高法院判决认为，被告主张商标正当使用没有法律义务证明被诉行为不会导致相关公众混淆。这意味着，有一定的可能性，相关公众会发生混淆，但这和正当使用原则不相冲突。描述性标志不应为私人垄断，《兰汉姆法案》也不曾剥夺市场经营者使用描述性标识自由表达自己商品特点的权利。商标权人选择众所周知的描述性符号作为商标注册，也就选择了相关公众可能发生混淆的法律风险[⑥]。

综上，描述性标志作为市场竞争（特别是商品服务推销竞争）的要素，应该为市场竞争者自由使用。即便通过使用获得显著性，注册商标保护也不应该成为市场自由竞争的壁垒。如果消费者混淆原被告商品，被告不应该负担全部责任，原告应该因为选择不具有固有显著性的标志来区分自己的商品承担相应的责任。因此，关键的问题不在于是否存在一定程度的混淆，而在于被告行为是否"正当"。这才是正当使用抗辩的核心。

2. 正当使用抗辩与商标性使用

我国《商标法》第五十九条（同《商标法实施条例》〔2002〕第四十九条）明文规定有"正当使用"，也并未将商标正当使用限制于"非商标性使用"。以"商标

---

① See Zatarains Inc. v. Oak Grove Smokehouse Inc. 698 F. 2d 786 796(5th Cir. 1983); PACCAR Inc. v. TeleScan Technologies L. L. C 319 F. 3d 243 255－56(6th Cir. 2003).

② See 2 J. Thomas Mccarthy Mccarthy On Trademark and Unfair Competition 11 : 45(4th ed. 2001).

③ See Shakespeare Co. v. Silstar Corp. of America 110 F. 3d 234(4th Cir. 1997); Sunmark Inc. v. Ocean Spray Cranberries Inc. 64 F. 3d 1055 1057(7th Cir. 1995).

④ See William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co. 265 U. S. 526 528(1924)("The use of a similar name by another to truthfully describe his own product does not constitute a legal or moral wrong even if its effect be to cause the public to mistake the origin of its product")

⑤ See KP Permanent Make-Up Inc. v. Lasting Impression I Inc. 543 U. S. 111(2004).

⑥ See KP Permanent Make-Up 543 U. S. at 122.

性使用”为商标正当使用的禁区，也成为我国司法实践的通例[①]。本案中，最高人民法院指出，对于描述性注册商标，“生产者出于说明或客观描述商品特点的目的，以善意方式在必要范围内予以标注，不会导致相关公众将其视为商标而导致来源混淆的，可认定为正当使用”[②]。《加拿大商标法》第二十条也有类似的规定，注册商标权人无权禁止他人不损害商标所带商誉的正当使用行为(bona fide use)，除非其为商标性使用(other than [use] as a trademark)。

本书“辉瑞案”的问题讨论已经阐明，商标性使用本质上是“混淆之虞”判断的组成部分。如果正当使用不排除一定程度的混淆可能，则没有必要考察嫌疑标志使用行为是否为“商标性使用”。

3. “善意方式在必要范围内”

商标正当使用规则不应该关注是否可能发生公众混淆，而应该关注行为是否具有“正当性”。本案中，最高人民法院指出，“以善意方式在必要的范围内予以标注……可以认定为正当使用。判断是否属于善意，是否必要，可以参考商业惯例等因素”。《欧盟协调成员国商标法指令》第六条第1款和《欧盟商标条例》第十二条第1款更直接规定：“正当使用行为必须符合工商业活动中的诚信惯例”(in accordance with honest practices in industrial or commercial matters)。

本案被告行为是否属于“善意方式”且在“必要范围”之内呢？最高人民法院指出，被告在其生产、销售商品的包装装潢显著位置突出标明“片仔癀”、“PIEN TZE HUANG”字样，明显大于宏宁公司自己的商标及其他标注。这可能作为考虑因素之一，但却不应该作为决定性因素。实际商业活动中，突出表明自己商品的“卖点”(即“片仔癀”)，这是自由市场竞争的常态，并不能算是不正当。然而，本案嫌疑标志采用的字体与片仔癀公司的注册商标基本一致，这却很难说是工商业活动中的诚信惯例。这一细节表明，宏宁公司有攀附他人商誉的企图，整体行为难为正当竞争。

嫌疑使用是否“善意方式在必要范围之内”，需要充分考虑全部案件事实。

---

① 代表性案例包括：雅马哈株式会社诉港田集团、港田发动机公司侵犯商标专用权纠纷案，天津市高级人民法院民事判决书〔2001〕高知初字第3号；汉都公司诉TCL集团公司侵犯商标专用权纠纷案，江苏省高级人民法院民事判决书(2003)民三终字第25号；浙江蓝野酒业有限公司与杭州联华华商集团有限公司等商标侵权纠纷上诉案，浙江省高级人民法院民事判决书〔2007〕浙民三终字第74号；周志坚与厦门山国饮艺茶业有限公司侵害商标专用权纠纷上诉案，福建省高级人民法院民事判决书(2012)闽民终字第498号。

② 最高人民法院民事裁定书〔2009〕民申字第1310号，载奚晓明、孔祥俊编：《最高人民法院知识产权审判案例指导》(第二辑)，法制出版社(2009年版)，第207页。

兹再举一典型案例。在广东济公保健食品有限公司诉上海红树林食品有限公司等侵害商标权纠纷案中[①]，原告经核准取得文字注册商标“喉宝”（参见图 5－20），核定商品为第 29 类。原告发现，被告将原告的注册商标作为商品名称使用，生产销售“柏の悠佛手喉宝”，其塑料外包装上下部以黄色为主，中部透明。正、反两面的上部左侧均有“柏の悠”字样，文字纵向排列，字体较小，右上方标明Ⓡ；上部右侧均有黑体字“佛手喉宝”，字体较大；反面中部标注“品名：佛手喉宝；配料：佛手果、食盐、白砂糖；分装商：上海红树林食品有限公司；……产地：广东省·潮州市”等商品信息（参见图 5－20）。包装袋内有独立小包装袋，袋中部标明“佛手喉宝”字样，字体较大；左上方有“柏の悠”字样，字体较小，右上方标明Ⓡ。被告辩称，将“喉宝”两字用于商品名称“佛手喉宝”之中，并非用于标明商品的来源，只是为了描述或说明其佛手果蜜饯商品具有的清凉、润喉效果。法院审理认为，此抗辩不能成立。首先，“喉宝”二字从字面上理解固然有“润喉效果显著”之意，但这并不必然与佛手果蜜饯这类商品联系起来，提到“喉宝”相关公众不会联想或理解为“对喉咙功效显著的佛手果蜜饯”。其次，被控侵权产品系以佛手果为原料的蜜饯，属于休闲食品，被告特别地描述或说明其润喉功效，显然不合常理。最后，被告即便为了描述或说明该款商品的佛手果成分及清凉、润喉效果，完全可以通过在包装袋商品信息部分标注或者在广告、宣传中说明等方式，但其在产品包装袋及内部独立小包装袋的醒目位置采用较大字体使用“喉宝”字样，该行为显然已经超出了描述商品特点的合理范畴。因此，被告是在同一种商品上使用“喉宝”作为商品名称，侵犯“喉宝”注册商标专用权。



商标注册第 1753200 号　　　“佛手喉宝”包装参考图

图 5－20　“喉宝”注册商标图样与嫌疑标志使用参考图

① 上海市杨浦区人民法院民事判决书（2011）杨民三（知）初字第 10 号，载最高人民法院民事审判第三庭《知识产权审判指导》2011 年第 1 辑（总第 17 辑）。

再如，在灌南县预算外资金管理局等诉陶芹商标侵权纠纷案中[①]，“汤沟”作地名是指江苏省灌南县汤沟镇，从明朝末年开始以生产白酒闻名。1987 年，江苏省灌南县汤沟镇酒厂经核准取得注册商标“TG 及湯溝”(参见图 5－21)，核定商品第 33 类(酒)。由于酒厂名称变更和改制，“TG 及湯溝”注册商标转让给原告江苏省灌南县预算外资金管理局(简称“预算外资金管理局”)。“湯溝”牌白酒系列产品曾取得多项荣誉，在白酒市场上拥有较高知名度。



注册商标第 276470 号

图 5－21　“TG 及湯溝”注册商标图样

本案被告“灌南县汤沟曲酒厂”[②]由陶芹开办，其前身为灌南县汤沟新汤曲酒厂，2004 年经核准变更为灌南县汤沟曲酒厂。被控侵权包装的正反两面均用较大的繁体字标注了金色的“汤沟曲酒厂”字样，其中“汤沟”采用的是红底金字，而“曲酒厂”采用的是金底金字。视觉效果上，“汤沟”二字比较醒目，而“曲酒厂”三字明显偏淡。该包装正反面的正下方同时标注厂名“江苏省灌南县汤沟曲酒厂”，包装两侧面正下方均标注“厂址：江苏省灌南县汤沟镇”。被控侵权包装的正反面和两侧面下方还标注了陶芹自己的商标“珍汤”二字，但与上述“汤沟”二字相比，不仅字体很小，而且隐含在复杂的装饰图案中，不易察觉。

江苏省高级人民法院二审认为，本案争议的注册商标中的“湯溝”二字虽然来自于地名“汤沟镇”，但在酒类商品上作为商标长期使用，已经不再仅仅具有标明产地的含义，而是成为上诉人商品的代名词。加之“湯溝”牌白酒自 90 年代以来多次获得国家级、省级大奖，在白酒市场上享有较高声誉，“汤沟”作为酒

① 江苏省高级人民法院〔2006〕苏民三终字第 0094 号，载《最高人民法院公报》2007 年第 2 期。

② 被告企业名称为“灌南县汤沟曲酒厂”。“汤沟”是否构成“企业字号”?《企业名称登记管理规定》第七条规定：“企业名称应当由以下部分依次组成：字号(或者商号)、行业或者经营特点、组织形式。企业名称应当冠以企业所在地省(包括自治区、直辖市)或者市(包括州)或者县(包括市辖区)行政区划名称。第十条规定：“企业可以选择字号。字号应当由两个以上的字组成。企业有正当理由可以使用本地或者异地地名作字号，但不得使用县以上行政区划名称作字号。”

类商标的知名度已明显高于其作为地名的知名度。在此情况下，被上诉人陶芹的灌南县汤沟曲酒厂作为后开办的企业，在相同的商品上使用“汤沟”地名时应当受到严格限制，即只能限于正当表明商品产地的需要。按照正常的经营惯例，商品的生产经营者若想表明商品与产地间的联系，一般只需在包装的适当位置注明其厂址即可。即使想特别表明商品的产地，亦只需单独标注该地名即可。本案陶芹在其产品包装的合理位置已明确标注厂址“江苏省灌南县汤沟镇”，足以表明商品产地，而又在产品包装的中部使用较大的字体标注“汤沟”而非“汤沟镇”，并且使用了和涉案注册商标中“汤沟”文字相同的繁体字，而这种繁体字使用不符合我国语言文字规范[①]。这些事实表明，陶芹的行为并非单纯出于标注商品产地的需要。

4. 商品名称使用与正当使用抗辩

商品名称不同于通用名称。通用名称是指一类商品的名称，而商品名称是指特定厂商自主采用来描述自己商品的语词。商品名称通常描述商品的属性。如果因为商品名称使用而卷入注册商标侵权纠纷，嫌疑人常常主张“正当使用”。我国法院则通常以不容易导致混淆判处不构成侵权。例如，四川临邛(集团)实业有限公司与重庆华博传媒有限公司等侵犯商标专用权纠纷上诉案中[②]，原告1999年经核准取得“红盖头及图”注册商标(参见图5-22)，核定商品第33类(含酒精饮料，啤酒除外)；2009年9月又经核准取得“红盖头”文字商标(参见图5-22)，核定商品第33类果酒(含酒精)、烧酒、葡萄酒、酒(饮料)等。被告2009年4月以“白水杜康红盖头系列喜酒惊艳上市”等为题目，在其网站上以照片、文字等形式对其生产的“白水杜康红盖头酒”进行宣传(参见图5-22)。涉案“白水杜康红盖头”酒瓶正面上方印有“白水杜康”文字、拼音及图形组合商标及“中国历史文化名酒”、“中国驰名商标”字样。酒瓶及外包装袋中央印有“白水杜康红盖头纯粮珍酿(六年珍酿)酒”字样，其中“红盖头”三字较大(参见图5-22)。酒瓶下方印有“陕西白水杜康酒业有限责任公司”字样。酒瓶背面下方印有“黄马甲品质特供”、“产地：陕西省白水县杜康镇”、“全国总经销：陕西黄马甲物流配送股份有限公司”等字样。覆盖瓶盖的红色织物正中央印有“白

① 《中华人民共和国国家通用语言文字法》规定，除以下情形，可以保留或使用繁体字、异体字，其他一律得使用规范汉字：(一)文物古迹；(二)姓氏中的异体字；(三)书法、篆刻等艺术作品；(四)题词和招牌的手书字；(五)出版、教学、研究中需要使用的；(六)经国务院有关部门批准的特殊情况。

② 重庆市高级人民法院民事判决书(2011)渝高法民终字第280号，载最高人民法院《人民司法案例》2012年第04期(总第639期)。

水杜康”文字、拼音及图形组合商标，四角印有“红盖头酒”字样。



商标注册第 1281655 号



商标注册第 5754066 号



白水杜康红盖头酒宣传和包装参考图

图 5－22　“红盖头及图”和“红盖头”注册商标图样与嫌疑标志使用参考图

本案法院依照《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十条审理此案。法院认为，判断杜康酒业公司使用“白水杜康红盖头酒”这一商品名称是否侵犯临邛实业公司的注册商标专用权，不仅要比较“白水杜康红盖头酒”这一商品名称与涉案商标在字形、读音、含义等构成要素上的近似性，还要考虑其近似是否达到足以造成市场混淆的程度。为此，要根据案件具体情况，综合考虑相关商标的显著性、实际使用情况、是否有不正当意图等因素，进行近似性判断。就本案而言，原告的注册商标是文字与图形的组合商标，“红盖头”是文字商标。两个商标中的文字“红盖头”是指中国传统婚礼上新娘头上所蒙的大红绸缎，是代表婚礼喜庆装饰的通用词汇，不是臆造词语，作为商标其固有的显著性不强。又，本案无证据表明原告使用诉争商标生产销售白酒产品，涉案商标无从谈起获得显著性。另一方面，“白水杜康红盖头酒”的商品名称经被告较大规模的持续性使用，已经具有一定的市场知名度，已形成识别商品的显著含义，应当认为已与原告涉案商标产生整体性区别。而且，“白水杜康红盖头”酒瓶正面显著标注有“白水杜康”文字、拼音及图形组合商标及“中国驰名商标”字样；酒瓶上还清晰标注杜康酒业公司名称、产地、总经销等字样。以一般消费者的注意力标准判断，容易辨别“白水杜康红盖头酒”的来源，不会同尚未实际发挥识别作用而无知名度的涉案商标混淆。此外，被告开发“白水杜康红盖头酒”的目的就是开发婚宴市场，在其使用的商品名称中含有“红盖

头"文字有一定的合理性。又从被告实际使用"白水杜康红盖头酒"商品名称的具体情况来看，被告主观上不具有造成与原告涉案注册商标相混淆的不正当意图。特别的，文字注册商标"红盖头"核准注册前，被告已经开始"白水杜康红盖头酒"商品名称。为此，法院判决认为，被告使用"白水杜康红盖头酒"商品名称不侵犯涉案注册商标专用权。

然而，本案从另一个角度看，"红盖头"用于白酒的显著性不高，因为"红盖头"代表结婚，而中国传统文化讲究红白喜事喝酒。为此，被告使用"红盖头"描述自己生产的酒用于婚宴，属于描述性使用。

5. 指示性商标正当使用

使用注册商标来识别商标权人自身的商品，未经商标权人许可，如果符合诚实信用的商业贯例，可构成指示性使用(normative use)，亦属于"正当使用"。自动车株式会社诉浙江吉利汽车有限公司等商标侵权及不正当竞争纠纷案具有典型性[①]。吉利公司前身之一，宁波美日汽车制造有限公司制造 MR6370A 型美日汽车。该车型的使用说明书(2000 年 5 月版)前言中表明"MR6370、MR6370A 型轻型客车"、"分别配装我公司生产的 MQ479Q 型和丰田汽车公司生产的 8A－FE 四缸电控汽油喷射发动机"；同车型使用说明书(2001 年 10 月版)前言载明"MR6370A1、MR6370A1 豪华型客车"、"分别装配我公司生产的 MQ479Q 型和天津丰田汽车发动机公司生产的 8A 型四缸闭环电控汽油喷射发动机"。MR6370A 型美日汽车宣传画册，亦表明发动机为"TOYOTA8A"(8A－FE)，特别是 2001 年 3 月 14 日《北京晚报》刊载有如下广告词："丰田动力动心价格"、"搭载日本TOYOTA8A－FE 四缸电喷发动机"字样。(日本)丰田自动车株式会社提起诉讼，主张注册商标侵权和不正当竞争。

北京市第二中级人民法院审理后认为：被告吉利公司宣传涉案美日汽车时使用"丰田"及"TOYOTA"文字，是说明该款美日汽车发动机所具有的性能、来源，向消费者介绍汽车产品配置的主要部件的技术、制造等来源情况，以便消费者可以了解汽车产品的基本情况，这种对汽车产品配置进行介绍或说明的方式符合商业惯例。吉利公司并未将"丰田"及"TOYOTA"文字作为涉案美日汽车的商品标识予以使用，它们在此不具识别美日汽车产品和吉利公司的意义，未损害"丰田"及"TOYOTA"注册商标权。

---

① 北京市第二中级人民法院〔2003〕二中民初字第 06286 号。

六、在先使用抗辩

《商标法》第五十九条第3款规定："商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。"

何谓"原使用范围"，我国商标法未予明确。相比于服务商标，商品商标的"原使用范围"比较难以确定。服务常需要面对面的提供，但商品却可以流通全国。为此，我国台湾地区将"原使用范围"限定于"原使用商品"[1]。

对于服务商标而言，"原使用范围"相对容易确定。我国1993年7月1日开始受理服务商标注册申请，涉及在先持续使用的服务商标的合法利益保护。为此，1993年7月28日发布的《商标法实施细则》第四十八条规定："连续使用至1993年7月1日的服务商标，与他人在相同或者类似的服务上已经注册的服务商标（公众熟知的服务商标除外）相同或者近似的，可以依照国家工商行政管理局有关规定继续使用。"1994年8月12日，国家工商行政管理局下发了《关于服务商标继续使用问题的通知》，其规定服务商标继续使用人不得扩大该服务商标的使用地域、不得增加该服务商标使用的服务项目、不得改变该服务商标的图形、文字、色彩、结构、书写方式等内容，但以同他人注册的服务商标相区别为目的而进行的改变除外、不得将该服务商标转让或者许可他人使用。如使用人违反规定，视为侵犯他人商标专用权。另该通知规定，按本通知可以继续使用的服务商标连续三年停止使用的，原使用人不得再继续使用。上述法律意见可作为服务商标"原使用范围"确定的法律标准。

其实，在《商标法》新设第五十九条第3款之前，我国法院已间接地承认在先使用抗辩，并试图阐释在先使用抗辩局限于"原使用范围"。例如，狗不理集团有限公司与济南市大观园商场天丰园饭店侵犯商标权纠纷上诉案中[2]，原告前身于国家商标局受理服务商标第一天1993年7月1日申请注册"狗不理"文字商标，1994年经核准注册（参见图5－23），核定服务为第42类餐馆、备办宴

---

① 我国台湾地区"商标法"第二十三条第2款规定："在他人申请商标注册前，善意使用相同或近似之商标图样于同一或类似之商品，不受他人商标专用权之效力拘束，但以原使用商品为限，商标专用权人并得要求其附加适当之区别标识。"

② 山东省高级人民法院民事判决书〔2007〕鲁民三终字第70号。

席、快餐馆、自动餐馆。1999 年底，此商标被国家工商行政管理局认定为驰名商标。2005 年原告更名成现名，继续拥有“狗不理”服务商标。被告天丰园饭店 1973 年开业，为全民所有制企业，主营猪肉灌汤蒸包。据《济南老字号》书记载，1943 年，商人魏子衡在济南当时最繁华的地带大观园开设“天丰园”，专营“狗不理”包子。他从天津聘请了以李文志为首的 10 名厨师，采用和天津“狗不理”包子相同选料、配料、制作方法。天丰园开业不久，“狗不理”包子就在济南声名鹊起。济南的“狗不理”包子从 40 年代初开始经营，到济南解放，一直畅销不衰。1956 年公私合营后，天丰园饭店经营规模扩大。证据表明，自 80 年代至今，天丰园饭店一直持续经营“狗不理”风味猪肉灌汤包。特别的，2005 年 4 月，天丰园饭店经营的“狗不理猪肉灌汤包”被认定为“济南名优（风味）小吃”，并入选《济南消费指南》。本案纠纷之际，天丰园饭店在其二楼南侧经营狗不理包子，并在一楼楼梯口、楼梯过道、二楼门口以及二楼窗外悬挂带有以下字样的宣传匾牌、墙体广告和指示牌：“中华老字号 狗不理包子”、“中华小吃 狗不理欢迎您光临”、“济南名吃 天丰园狗不理包子”、“天丰园狗不理包子”（参见图 5－23）；在饭店名片和价格单上也出现有“狗不理传统名吃”和“中华名吃狗不理包子”的文字。



注册商标第 769005 号



“天丰园狗不理包子”店招参考图

图 5－23 “狗不理”注册商标图样与嫌疑标志使用参考图

法院审理认为，天丰园饭店把“狗不理”作为商品名称使用，是天丰园饭店提供的一种菜品，一个服务项目，区别天丰园饭店其他服务的标志“天丰园”。故被告行为不属于把相同服务商标用于同种服务之上。由于被告在济南特定地域经营“狗不理猪肉灌汤包”这种食品历史由来已久，并非是在原告商标注册并驰名后为争夺市场而故意使用“狗不理”，故被告没有违背市场公认的商业道德，不存在搭便车利用“狗不理”服务商标声誉的主观恶意。为此，被告使用狗

不理猪肉灌汤包的商品名称是善意的在先使用。但是，法院认为，被告应当规范使用“狗不理”商品名称，不应突出使用“狗不理”字样，也不得将“狗不理”三字与天丰园饭店割裂开来使用。法院指出，“狗不理”原告的驰名商标，显著性强，知名度高，已经与原告建立起唯一、特定的联系，普通消费者一看到“狗不理”三字就会与原告提供的餐饮服务联系到一起。为此，被告在宣传牌匾等使用“狗不理”三字，容易使消费者（不应仅局限于济南的老食客）混淆原被告之间的关系，误以为原被告存在联营关系或被告是原告开设的分店等特定联系。在充分考虑和尊重相关历史因素，根据“保护在先权利、维护公平市场竞争、遵守商业道德、诚实守信”的原则，法院判决认为，为规范市场秩序，充分保护“狗不理”驰名商标，被告不得在企业的宣传牌匾、墙体广告中等使用“狗不理”三字，但仍可保留狗不理猪肉灌汤包这一菜品。原告不服二审判决申请再审，为最高人民法院驳回[①]。

七、非商标性使用的注册商标侵权行为

（一）将他人注册商标用作企业字号

文字商标和企业名称包含同种构成要素。然而，这不意味着构成要素相同的文字商标与企业名称之间容易使相关公众混淆。企业名称识别企业法人，而不识别商品来源。众多企业申请注册和使用的商标与自己的字号全然不同。而且，我国企业名称实行分级登记管理，不同行政区域的企业名称的字号可能完全相同而彼此没有任何经济关系。即便它们经营同种商品，法律也承认它们通过区别性标志来识别各自的商品来源。例如，在福建省白沙消防工贸有限公司诉南安市白沙消防设备有限公司侵犯企业名称（商号）权及不正当竞争纠纷案中，原告前身福建省南安县白沙消防器材厂于 1989 年由南安县美林镇白沙村民委员会投资创办，为村办集体所有制企业，主营消防器材，兼营水暖器材。1993 年 5 月，该厂变更企业名称为“福建省白沙消防器材公司”，同年 9 月又变更为“福建白沙消防工贸公司”。2003 年，经集体企业清理甄别，又变更企业名称为“福建省白沙消防工贸有限公司”，公司主营消防设备，包括室内消火栓、室外消火栓、室外水泵接合器、消防水枪等。被告前身“福建省南安市白沙消防设

① 最高人民法院民事裁定书〔2008〕民三监字第 10－1 号。

备厂”于1995初经南安市工商行政管理局核准设立，亦为集体所有制企业，主营SQ100地上、地下壁式水泵接合器，SS100地上消防栓等消防器材产品。2003年2月，该厂变更企业名称为“南安市白沙消防设备有限公司”。原告注册使用有“远红”商标，并且于2002年底被认定为“泉州市知名商标”；2003年6月被认定为“福建省著名商标”；2006年12月10日由常德市中级人民法院在审判个案中认定为中国驰名商标。被告1997年7月28日经核准取得“白沙”文字注册商标（第1065970号）。本案最高人民法院审理认为：被告将“白沙”作为其企业名称中的字号登记注册具有特殊的地理因素。原被告同处福建省南安市美林镇白沙村，“白沙”系两公司住所地村名，属于公共资源。福建白沙公司虽先将“白沙”村名作为其企业名称中的字号登记注册，但对该村名并不享有专有权，不能排斥同处该村的其他企业使用“白沙”二字。事实上，白沙村已有不少企业将“白沙”登记注册为企业名称中的字号。而且，至本案一审起诉时止，原告使用“白沙”字号18年，被告使用“白沙”字号已12年，二者已共存了十余年。因此，南安白沙公司将“白沙”作为其字号属于对该公司住所地村名的正当使用。最高人民法院同时认为，被告将其所处村名且字号“白沙”注册为商标的行为本身也具有正当性。原告使用“远红”商标而被告使用“白沙”商标，尽管被告注册使用“白沙”商标包含原告企业字号“白沙”，也不足以使相关公众混淆[①]。

商标核准注册在先而行为人登记使用企业名称在后，行为人的法律责任因其主观过错而不同。对此，在“李惠廷诉王将饺子（大连）餐饮有限公司侵害商标权纠纷案”（以下简称“王将案”）中[②]，最高人民法院庭审指出：注册商标和企业名称均是依照相应的法律程序获得的标志权利，分属不同的标志序列，依照相应法律受到相应的保护。对于注册商标与企业名称之间的纠纷，人民法院应当区分不同的情形，按照诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利等原则，依法处理。如果注册使用企业名称本身具有不正当性，比如不正当地将他人具有较高知名度的在先注册商标作为字号注册登记为企业名称，即使规范使用仍足以产生市场混淆的，可以按照不正当竞争处理；如果是不规范使用企业名称，在相同或者类似商品上突出使用与他人注册商标相同或相近的企业的字号，容易使

① 最高人民法院民事裁定书〔2012〕民申字第14号；同时参见福建省高级人民法院〔2008〕闽民终字第514号民事判决，载最高人民法院公布2009年中国法院知识产权司法保护50件典型案例。

② 最高人民法院〔2010〕民提字第15号。

相关公众产生误认的，属于给他人注册商标专用权造成其他损害的行为，依法按照侵犯商标专用权行为处理。相应地，人民法院应当依据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条的规定，根据原告的诉讼请求和案件具体情况，确定被告应当承担的民事责任。如果不正当地将他人具有较高知名度的在先注册商标作为字号注册登记为企业名称，注册使用企业名称本身即是违法，不论是否突出使用均难以避免产生市场混淆的，可以根据当事人的请求判决停止使用或者变更该企业名称；如果企业名称的注册使用并不违法，只是因突出使用其中的字号而侵犯注册商标专用权的，判决被告规范使用企业名称、停止突出使用行为即足以制止被告的侵权行为，则不宜判决停止使用或者变更企业名称。规范使用企业名称与停止使用或变更企业名称是两种不同的责任承担方式，不能因突出使用企业名称中的字号构成侵犯商标专用权就一律判决停止使用或变更企业名称。

何谓"规范使用企业名称"？《企业名称登记管理规定》〔2012〕第二十条规定："企业的印章、银行账户、牌匾、信笺所使用的名称应当与登记注册的企业名称相同。"为此，使用企业名称的组成部分通常不属于规范使用。《企业名称登记管理规定》〔2012〕第二十六条规定，这种使用行为可构成"使用未经核准登记注册的企业名称从事生产经营活动"，或者"擅自改变企业名称"，应受行政处罚。特殊行业的企业可以适当简化企业名称。《企业名称登记管理规定》〔2012〕第二十条同时规定："从事商业、公共饮食、服务等行业的企业名称牌匾可适当简化，但应当报登记主管机关备案。"此处所谓"适当简化"应该理解为不容易混淆的简化[①]。

"王将案"中，被告就是因为不适当简化企业名称而构成侵犯注册商标专用权，尽管被告注册使用企业名称本身不违法。本案原告 1999 年 9 月 9 日成立

① 不当简称容易引起混淆。例如，中国人民大学可简称为"人大"；全国人民代表大会也可以简称为"人大"。因为简称"人大"，可能混淆这两个不同机构。企业简称常容易导致同注册商标混淆。例如，昆明福成公司登记注册的企业名称为"哈尔滨福成饮食有限公司昆明分公司"。这家公司在其经营场所的牌匾、外墙、内外装饰、宣传资料、订餐卡、菜单上，大量使用"福成"、"福成集团"、"福成肥牛"、"福成火锅"、"福成肥牛火锅"、"福成肥牛火锅昆明旗舰店"等与其企业名称不符的文字。法院认为，法律只规定企业有依法"简化"企业名称的权利，而未规定企业可以随意变更企业名称。"简化"是在全称基础上的合理缩减，而非彻底抛弃原名称，随意使用与原名称完全不同的新名称。而且，法律规定，企业名称的简化只允许在牌匾上使用，还须报登记主管机关备案。故昆明福成公司属于违法使用企业名称。参见，河北三河福成养牛集团总公司诉哈尔滨福成饮食有限公司昆明分公司侵犯注册商标专用权及不正当竞争纠纷案，云南省高级人民法院民事判决书(2007)云高民三终字第 7 号，载《最高人民法院公报》2008 年第 6 期(总第 140 期)。

哈尔滨王将食品有限公司，2001 年和 2003 年开设两家分店。2002 年 5 月，原告申请注册“王将”商标[①]，2003 年 12 月商标局核准注册（参见图 5－24），有效期限自 2003 年 12 月 7 日至 2013 年 12 月 6 日，核定服务为第 43 类：住所（旅馆、供膳寄宿处）；养老院；咖啡馆；自助餐厅；饭店等。哈尔滨王将食品有限公司及其分店经营中使用“王将”和“王将”字样作为招牌。2005 年 11 月 15 日，原告发现被告王将饺子（大连）餐饮有限公司在店外招牌、招贴、店内筷子套等上有“ぎとぅざのGIAO ZA 王将”字样（日文部分译为“饺子的”），其中“王将”两字特别突出，在菜谱上有“王将冷麵”、“饺子の王将”、“王将拉面”等，在茶具上有明显的“王将”字样（参见图 5－24）。



注册商标第 3192768 号



“饺子の王将”店招参考图

图 5－24 “王将”注册商标图样与嫌疑标志使用参考图

最高人民法院审理本案认为，虽然原告“王将”商标注册在先，但仅在黑龙江省哈尔滨市实际使用，且在被告登记企业名称时并未取得较高知名度。同时，被告由日本王将株式会社投资成立，以“王将”为字号具有一定合理性。如果被告规范使用王将饺子（大连）餐饮有限公司的企业名称，则不足以导致相关公众的混淆误认，被告注册使用企业名称本身并不违法。但是，被告未规范使用其企业名称，而在其招牌、招贴和餐具等突出使用其字号。此种使用与诉争商标差异细微，相关公众施加一般注意力难以区分，使用在相同服务上，容易使相关公众产生误认，属于侵犯注册商标权的行为。为此，最高人民法院判决，被告在未来

① 2006 年 9 月 19 日，大连王将公司和日本王将株式会社向国家工商行政管理总局商标评审委员会提出撤销李惠廷“王将”注册商标的申请，其理由是日本王将株式会社在先成立、享有盛名，李惠廷明知而抢注了日本王将株式会社的商标和字号。商标评审委员会以大连王将公司和日本王将株式会社不能证明其在李惠廷“王将”商标注册之前，先在中国注册了“王将”商号，并在中国公众中具有一定的知名度，也不能证明其在中国境内在先使用“王将”商标为由，认为李惠廷注册“王将”商标的行为不构成不正当手段注册商标，并于 2008 年 4 月 23 日做出了维持李惠廷第 3192768 号“王将”商标的争议裁定书。大连王将公司和日本王将株式会社对该裁定书未在法定期限内提起行政诉讼。

经营活动中应当规范使用其企业名称，停止突出使用“王将”字样标志的侵犯原告注册商标专用权的行为，采取必要的措施，避免使相关公众发生混淆误认。

如果注册使用企业名称本身不违法，完整使用企业名称通常不侵犯他人注册商标专用权。例如，“深圳市优比速快递有限公司等诉优比速包裹运送（广东）有限公司北京分公司案”，原告深圳优比速快递有限公司 2002 年核准取得注册商标“优比速 UES 及图”（参见图 5－25），核定商品“运输、货运、海上运输、包裹快递等”。2004 年，被告优比速包裹运送（广东）有限公司成立（以下简称“优比速广东公司”[①]，英文名称是“UPS Parcel Delivery [Guangdong] Co., Ltd.”）[②]。2005 年，被告优比速广东公司设立被告优比速北京分公司。2006 年 8 月，原告发现优比速北京分公司单据使用“优速比”文字，虽然其快递服务单据的正面显著地印有“UPS”标志，但背面“UPS 服务条款与条件”的标题下正文印有“优比速运送约定条款”字样，正文字体小于标题字体。而且，被告开具的快递服务发票上，加盖有“优比速包裹运送（广东）有限公司北京分公司”的财务专用章。



注册商标第 1759121 号

图 5－25　“优比速 UES 及图”注册商标图样

本案一审法院和二审法院都认为[③]，不能单独从文字本身判断是否构成注册商标侵权，而应该考虑被诉使用行为的目的和环境。虽然嫌疑单据的背面使

① 2014 年 3 月 18 日检索中国商标网，此注册商标的专用权人已经变更为美国联合包裹服务公司。

② 联合包裹服务公司（United Parcel Service, Inc.）是一家在美国注册成立的公司，该公司是美国联合包裹服务公司（United Parcel Service of America Inc. 简称 UPSOA）的唯一股东。美国联合包裹服务公司是设在欧洲比利时布鲁塞尔 UPS Europe SA 公司的股东之一。1988 年，UPS Europe SA 公司在中国香港特别行政区设立了联合包裹运送服务有限公司（UPS Parcel Delivery Service Limited）。香港联合包裹运送服务有限公司作为外方投资单位设立优比速包裹运送（广东）有限公司。

③ 北京市朝阳区人民法院民事判决书〔2008〕朝民初字第 22507 号；北京市第二中级人民法院民事判决书〔2009〕二中民终字第 11104 号。

用“优比速”文字，但字体较小，不构成突出使用，且单据的背面需粘贴在包裹上，一般不在相关公众的注意范围内，不容易使相关公众混淆服务来源。而优比速北京分公司的企业名称经过国家工商行政管理部门的核准登记，在发票上加盖公司财务专用章的行为，完整使用企业名称，属于正当使用。

但是，特殊呈现方式（即“突出使用”）合法注册的完整企业名称也可侵犯他人注册商标专用权。例如，在“深圳市优比速快递有限公司诉优比速包裹运送（广东）有限公司、优比速包裹运送（广东）有限公司深圳分公司商标侵权、不正当竞争纠纷案”中[①]，第一被告出具的发票印章上文字分成两行排列：第一行“优比速包裹”，第二行“运送（广东）有限公司”。本案第二被告出具的发票印章上文字有两种排列方式，第一种成一行：“优比速包裹运送（广东）有限公司深圳分公司”，字体大小相同；第二种成三行：第一行“优比速”，第二行“包裹运送（广东）有限公司”，第三行“深圳分公司”[②]。两被告的快递单正面显著位置均标注“UPS”TM标识，背面上方标注“UPS 服务条款与条件”，服务条款字体比其项下具体内容要大且偏黑，其第一行有“优比速运送约定条款”字体即是这样。法院认定，第二被告第二种财务专用章方式和两被告快递单上偏黑偏大的“优比速运送约定条款”文字，依照相关公众一般注意力，是将与他人注册商标相同的文字作为企业字号在相同服务上“突出使用”，容易使相关公众混淆服务来源，或误认原被告之间存在经营关系。故，法院裁判被告侵犯注册商标专用权。

行为人不正当地以他人注册商标作为企业字号登记使用可构成不正当竞争行为，需要承担停止使用或变更企业名称的法律责任。为此，法院考察注册商标的知名度，作为衡量被诉行为是否不正当的重要因素之一。“正野案”中[③]，原告 1996 年经核准注册“正野 GENIUN”商标，核定用于第 11 类“管道式排风扇”、“空气调节器”、“换气扇”、“消毒器”等商品。最高人民法院审理认为，到被告顺德正野公司 1999 年 2 月成立时，“正野 GENIUN”商标已具有一定的知名度。被告将与他人注册商标中相同的“正野”文字作为企业名称中的字号使用，生产销售开关插座等产品。这种行为足以使相关公众混淆其商品或者服务的

---

① 广东省深圳市中级人民法院民事判决书〔2010〕深中法民三重字第 1 号；广东省高级人民法民事判决书〔2010〕粤高民三终字第 511 号。

② 从断句原理来说，凡是断落之处，意味都会增强，句子的断落地方越多，意味增强的地方也越多。参见，夏丏尊、叶圣陶：《文章讲话》，中华书局 2011 年，第 3 页。故本案中，“优比速包裹运送（广东）有限公司深圳分公司”分为三行，“优速比”单独成行，可强调突出“优速比”。

③ 最高人民法院民事判决书〔2008〕民提字第 36 号。

来源，因为在建材市场上和日常生活中，排风扇、换气扇与开关插座等商品的销售渠道、消费对象基本相同。即便被告未突出使用与他人注册商标“正野GENIUN”相同文字的“正野”字号，但仍构成不正当竞争行为，违反《反不正当竞争法》第二条。新商标法把这一判例规则上升为制定法规范，成为其第五十八条。

另一方面，如果在后商标注册申请行为并无不当，企业名称即使注册使用在先，也不得以容易导致混淆的方式使用。我国实行注册商标制，注册商标具有识别商品来源的第一位作用，企业名称（企业字号）因特定使用方式而具备识别商品来源的作用居于次要地位，类似于非注册商标。这样的法律原则有利于发挥注册商标制度的优势，为商事行为提供足够的法律确定性，便于企业进行商业计划。

例如，乌鲁木齐市陶耐工贸有限公司诉新疆阿凡提物流有限公司侵害商标权纠纷案中[①]，被告新疆阿凡提物流有限公司于2000年3月经核准注册成立。原告乌鲁木齐市陶耐工贸有限公司1999年12月向商标局申请注册“阿凡提AFANTI”文字商标，2000年9月21日初步审定公告，同年12月21日核准注册（参见图5-26），核定服务第39类：货运经纪、旅客运输（游客）、汽车运输、货物贮存、包裹投递、空中运输等。新疆维吾尔自治区高级人民法院审理认为，被告先于原告取得企业名称，对“新疆阿凡提物流有限公司”享有企业名称权，也对企业名称中“阿凡提”二字享有商号权，有权以合理的形式使用其企业名称及商号。被告在广告中使用企业名称中的商号“阿凡提”和经营特点“物流”和“快



注册商标第1495853号



“阿凡提物流”参考图

图5-26　“阿凡提AFANTI”注册商标图样与嫌疑标志使用参考图

① 新疆维吾尔自治区高级人民法院〔2005〕新民三终字第31号，载于最高人民法院知识产权审判庭《中国知识产权审判案例精选》(一) 2008年。

运”的组合，并未突出“阿凡提”字样作为商标来使用，而且原告虽注册“阿凡提AFANTI”商标，但未在物流领域从事经营或将该商标允许其他物流公司使用。故，被告在经营中使用“阿凡提物流”（参见图 5－26）、“阿凡提快运”的行为不会使相关公众对服务的提供者产生混淆，是合理使用其商号的行为，未侵犯原告注册商标专用权。

本案法院最终判决并无明显不妥。但是，相对于被告的企业名称“新疆阿凡提物流有限公司”，“阿凡提物流”应该视为突出使用。虽然我国法律准许适当简化企业名称，但是以“适当”为限。故本案的关键是，使用“阿凡提物流”是否容易同“阿凡提 AFANTI”注册商标混淆。鉴于“阿凡提 AFANTI”注册商标对于物流服务而言知名度低，且无证据显示其组成部分“阿凡提”具有独立的显著性，而“阿凡提”又是公众熟知的人物名字，故整体上“阿凡提物流”同“阿凡提AFANTI”注册商标不容易导致混淆。

实际上，在先注册使用的企业名称突出使用，可因容易导致混淆而侵犯在后正当申请的注册商标的专用权。例如，辽宁省营口凯伦咖啡娱乐有限公司与安徽省铜陵市凯伦西餐厅侵犯商标权纠纷案中，原告辽宁省营口凯伦公司于2004 年 1 月经核准注册“凱倫”文字注册商标（参见图 5－27），核定服务项目为（第 43 类）咖啡馆。被告铜陵市凯伦西餐厅的企业名称核准于 2003 年 4 月 4 日，其经营范围为咖啡、西餐、茗茶。其于 2003 年 4 月 9 日成立，即日开始享有企业名称权和字号权益。原告发现被告经营期间在二楼店面门头的黄色面板上醒目写有“KARENCOFFEE 凯伦咖啡”字样（参见图 5－27），经营时使用的纸巾上印有“凯伦咖啡会所、Coffee”等字样，遂起诉侵犯商标专用权。



注册商标第 3240219 号　　　“凯伦咖啡 KAREN COFFEE”店招参考图

图 5－27　“凱倫”注册商标图样与嫌疑标志使用参考图

一审法院审理认为，保护在先权利是处理知识产权权利冲突的基本准则，被告先于原告取得“凱倫”文字商标注册商标登记使用“凯伦”字号的企业名称，

享有在先使用权，故在其企业名称中使用“凯伦”作为字号不侵犯原告“凱倫”文字注册商标。但是，被告在使用该名称及字号时必须依法规范使用。然而，被告在店面门头上使用“凯伦咖啡”以及在纸巾上使用“凯伦咖啡西餐”等行为中，对“凯伦”文字的使用不属于规范使用名称和字号，也不符合《企业名称登记管理规定》第二十条关于“从事商业、公共饮食、服务等行业的企业名称牌匾可适当简化”的规定。尽管这些文字是“凯伦咖啡”和“凯伦咖啡西餐”等文字组合，但“凯伦”两字是词组中的核心文字，属于对“凯伦”文字的突出使用，意在宣示其产品或服务的来源或标识，从而使“凯伦”文字起到了商标的功能。然而，被告只对“凯伦”文字作为企业名称中字号享有在先使用权，其不能及于“凯伦”作为商标使用的功能。为此，一审法院判决被告上述嫌疑标志使用行为侵犯原告注册商标专用权[①]。

然而，如果企业名称的突出使用在先，则可对在后正当申请的注册商标的权利行使享有抗辩权。在辽宁省营口凯伦咖啡娱乐有限公司与安徽省铜陵市凯伦西餐厅侵犯商标权纠纷案二审中[②]，法院指出，被告对其企业名称中的“凯伦”字号享有合法的在先权，自登记成立之日起将“凯伦”登记为企业字号并在经营场所内使用时，原告“凱倫”商标尚未注册，也无知名度。为此，被告使用“凯伦”字号是善意的行为，并无误导公众的恶意及攀附、搭便车之情形。虽然被告店面门头的牌匾使用“凯伦咖啡”字样、在餐饮用品纸巾上使用“凯伦咖啡西餐”字样，但其使用“凯伦”字号具有持续性(自 2003 年 4 月核准登记以来)和合法性，没有明显的不正当竞争意图，也没有对相关公众造成混淆误认的后果。为此，二审法院审理认为，被告对“凯伦”字号享有在先的合法权益，未侵犯原告注册商标专用权。值得注意的是，二审法院并没有否认被告在店面门头的牌匾使用“凯伦咖啡”、在餐饮用品纸巾上使用“凯伦咖啡西餐”，是突出使用“凯伦”，属于商标性使用。二审判决强调被告对其字号在先善意使用。本质上，本案法院所遵循的法律规则类似于《商标法》第五十九条第 3 款的规定。

如果企业名称注册使用在先，他人不正当利用而申请注册商标，企业名称权益人可以通过商标异议或注册商标无效宣告程序维护自身利益。为此，企业名称权益人可根据不同情况，选择以下两个法条：第一，《商标法》第三十二条

---

① 合肥市中级人民法院〔2011〕合民三初字第 117 号。

② 安徽省高级人民法院〔2012〕皖民三终字第 5 号，载于最高人民法院《人民司法案例》2012 年第 10 期(总第 645 期)。

(同《商标法》〔2001〕第三十一条)"申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标"。实践中,企业字号有时依照"在先权利",有时依照"在先使用并有一定影响的商标"进行保护[①],但法院通常都要求证明有一定的知名度。第二,《商标法》第十五条"就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似,申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在,该他人提出异议的,不予注册"。为此,在先企业名称权益人须把字号作为"未注册商标"使用,用于识别其商品或服务来源。这两条既是商标异议的相对理由,也是注册商标无效宣告的相对理由。法律不仅考虑企业字号的知名度,同时考察行为人的主观过错,强调行为人应该诚实信用,自觉遵守正当的竞争秩序。这不仅是为了有效控制商业标志之间的区别度,也是为了预防不正当竞争行为。

(二)将他人注册商标用作网络域名

同企业名称(字号)类似,域名不必然表征商品或服务来源,容易与相同或近似的注册商标混淆。为此,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第(三)项规定,"将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名,并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务,容易使相关公众产生误认的",属于《商标法》〔2001〕第五十二条第(五)项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。

近似域名持有人即便提供相同或近似网络服务,网络用户也可以不发生混淆。例如,北京开心人信息技术有限公司与北京千橡互联科技发展有限公司等侵犯商标权及不正当竞争纠纷上诉案中[②],2008年3月,开心人公司开通"开心网"(kaixin001.com),提供社会性网络服务,之后较短的时间成为知名网站。2008年10月,千橡互联公司受让得到"kaixin.com"域名,并同月开通"开心网"(kaixin.com),也提供社会性网络服务。但是,域名"kaixin.com"的注册时间早于域名"kaixin001.com"。法院审理认为,被告明知"开心网"(kaixin001.com)提供的社会性网络服务已构成知名服务,仍以"开心网"作为网站名称提供相同

① 北京市第一中级人民法院知识产权庭编:《商标确权行政审判疑难问题研究》,知识产权出版社2008年版,第99-103页。

② 北京市高级人民法院民事判决书〔2011〕高民终字第846号。

服务，容易使网络用户混淆，属于不正当竞争行为。但是，被告侵权行为具体表现是将“kaixin. com”域名设置为指向与原告知名网站名称相同的“开心网”，致使互联网用户对相关网站发生混淆。如果被告提供社会性网络服务时不再使用与“开心网”相同或近似的名称；“kaixin. com”域名与原告知名网站名称“开心网”的关联会断开，被告继续使用“kaixin. com”域名不会再导致互联网用户产生混淆、误认，被告注册和使用“kaixin. com”域名的行为本身并不构成不正当竞争。

仅仅域名同知名商标相同，网站服务不同于也不类似于注册商标核定的商品或服务，不足以成立侵犯注册商标权或者不正当竞争。例如，法国皇家宠物食品有限公司使用多年的英文企业名称为“Royal Canin S. A”，1997 年其经核准注册“ROYAL CANIN 及图”（参见图 5－28），2002 年在北京和上海投资设立两家在华子公司开展业务，2004 年 6 月注册取得域名“royalcanin. com. cn”。经多年使用，上述商标在中国宠物市场具有相当知名度。被告刘唯泽 2006 年注册域名“royalcanin. cn”，同原告注册商标和企业名称十分近似，用于解答网友使用原告皇家犬粮的各种问题，网站首页申明“请大家将本网站与法国皇家公司的官方中文网站相区别”，“如要访问法国皇家公司的官方网站请登陆 www. royal-canin. com 或 www. royal-canin. cn”等内容。本案北京市高级人民法院二审认为[①]，被告虽然对涉案域名不享有任何权益，但其注册时间是在原告注册“royalcanin. com. cn”之后一年半，设立“royalcanin. cn”网站是为了解答网友在使用皇家犬粮时遇到的各种问题，并未从事商业活动，且网站申明同原告不存在任何关系，这种注册使用行为应属正当。



注册商标第 1084867 号

图 5－28 “ROYAL CANIN 及图”注册商标图样

（三）将他人注册商标用于关键词广告

近年来，搜索引擎提供关键词广告服务，可依客户偏好改变自然搜索结果

① 北京市高级人民法院民事判决书〔2008〕高民终字第 1157 号。

的出现序列。客户购买此种服务之后，网络用户键入客户选定的关键词时，搜索引擎优先显示出价高的客户规定的搜索结果和链接，从而有利于争夺网络用户的注意力，增强广告的针对性。行为人未经许可而使用他人注册商标作为关键词，不正当的利用关键词广告而混淆相关公众，可构成侵犯注册商标专用权。

最为典型的情况是，搜索结果中出现他人注册商标并显示与其核定商品同种或类似的商品名。例如，八百客（北京）软件技术有限公司与北京沃力森信息技术有限公司侵犯注册商标专用权纠纷上诉案中[①]，原告沃力森公司成立于2004年，主营企业客户管理软件（CRM软件）服务，经营www.xtools.cn网站。2008年11月21日，原告经核准取得"XTOOLS及图"注册商标，"XTOOLS"文字设计为特定形状并指定颜色（参见图5-29），核定服务第42类把有形的数据和文件转换成电子媒体；替他人创建和维护网站；计算机软件设计、升级、维护和更新等。被告经营内容和原告相同。2009年7月27日，在网址为www.baidu.com的百度网站以"XTOOLS"为关键词进行搜索，显示相关网页约60600篇，其中：第1页的第1项搜索结果系标题为"八百客国内最专业的xtools"的链接，链接右侧载有"赞助商链接"字样，链接下方的网页描述为"www.800app.com八百客国内最crm服务提供商标准版免费5000成功案例提供一对一免费视频培训"，该链接指向网址为www.800app.com的八百客公司网站。第1页的第2项搜索结果系标题为"XToolsCRM企业维生素软件官方网站_在线·月租型·客户关系管理软……"的链接，链接右侧未载有"赞助商链接"字样，该链接指向网址为www.xtools.cn的沃力森公司网站。



注册商标第4372228号

图5-29 "XTOOLS及图"注册商标图样

北京第一中级人民法院二审首先认为，被诉行为属于商标意义上的使用。法院认为，嫌疑使用行为是否属于商标意义上的使用，应以相关商标核定使用

① 北京市第一中级人民法院民事判决书〔2010〕一中民终字第2779号。

的商品或服务所对应的相关公众作为判断主体进行判定。本案中,被控侵权的页面系网络用户通过进行“xtools”关键词搜索而得到,并非由百度公司主动提供。为此,被控侵权页面针对的网络用户既非普通意义上的网络用户,亦非涉案商标所核定使用服务的全部相关公众,而系进行“xtools”关键词搜索行为的特定网络用户,他们应作为判断主体。他们只有在对“xtools”的含义具有事先认知的情况下,才会将其选择为关键词进行搜索。如果此选择来源于对涉案商标的认知,则他们看到被控侵权页面中对于“xtools”的使用时,通常会将其作为商标认知;反之,则否。为此,须首先考察“xtools”具有哪些具体含义。虽然“xtools”系涉案商标的文字部分,但不能排除其亦可能具有其他含义。对此,应由被告举证。鉴于被告未举证证明“xtools”具有其他含义,且其亦非英文中的固有词汇,故法院合理认定,网络用户以“xtools”关键词搜索系来源于对涉案商标的认知。又被控搜索结果显示“八百客国内最专业的 xtools”,链接标题下方的推广信息为“www.800app.com 八百客国内最 crm 服务提供商标准版免费 5000 成功案例提供一对一免费视频培训”,这表明被告提供计算机软件相关服务。在网络用户从商标认知出发搜索“xtools”的情况下,被控侵权网页使用“xtools”是作为商标意义上的使用,用于指示 CRM 服务提供者。法院进一步认为,涉案推广信息中包含“xtools”,而涉案商标为“xtools 及图”,文字部分是其显著部分,故涉案推广信息使用了与涉案商标相近似的标识。又被告提供服务为计算机软件类服务,与涉案注册商标核定服务类似,故应认定关键词搜索的网络用户在看到被控侵权页面时,可能认为嫌疑行为人是涉案商标的所有人。故被控侵权行为中“xtools”的使用具有使相关公众对于商品或服务的提供者产生混淆误认的可能性。

法院还指出,侵权嫌疑搜索结果可能导致相关公众混淆,并不因为其中包含“八百客”企业字号而改变,也不因为被告网站未使用涉案注册商标而改变。虽然侵权嫌疑搜索结果标有被告字号“八百客”,但网络用户并不当然会认为这是被告的字号。即便网络用户会如此认知,也可能误认为被告同原告为同一主体或具有特定联系,这仍属于侵犯注册商标专用权的混淆。又,即便被告网站中并未使用涉案商标,实际提供服务中也未使用涉案注册商标,但《商标法》第五十二条第(一)项中所称的“使用”行为并不仅指实际的商品销售或服务提供行为,亦包括使用商标进行广告宣传等行为。此类行为虽未造成在商品销售或服务提供过程中的混淆误认,但它既不当利用注册商标的商誉,又可能会削弱注册商标与注册商标专用权人之间的唯一对应关系,由

此而产生混淆误认同样会损害注册商标专用权人对该商标所合法享有的利益，应属于《商标法》第五十二条第（一）项所调整的范围，是侵犯注册商标专用权的行为。

如果选用竞争对手的注册商标作为关键词寻求关键词广告服务，网络用户键入竞争对手注册商标后，搜索结果序列优先显示自己经营网站信息但不出现他人注册商标，仍可构成不正当竞争。我国尚无典型案例，国外已经出现。

综上讨论，不难发现，非商标性使用的注册商标侵权判定并无独立于商标性使用的注册商标侵权判定的法律规则。二者的核心问题相同：嫌疑标志使用行为是否容易导致混淆？所以，二者适用的法律原则相同，都需要综合考虑全案所有相关的因素。区分商标性使用与非商标性使用并无必要的规范意义，法院考察是否容易导致混淆时，必然要考察标志具体使用情况对相关公众认知的影响。为此，我国台湾地区“商标法”第六十二条第2款规定：“明知为他人之注册商标，而以该商标中之文字作为自己公司名称、商号名称、网域名称或其他表彰营业主体或来源之标识，致商品或服务使相关消费者混淆误认者”，未得商标权人同意，属于侵害商标权。相比而言，我国大陆地区制定法所做的区分，更多的是形式上的，而不是实质性上的。

第六章　商业标志反仿冒保护

我国《反不正当竞争法》对商业标志规定有反仿冒保护。严格来说，“仿冒”并未作为法律术语出现在《反不正当竞争法》中。但是，1995年国家工商行政管理局根据《反不正当竞争法》颁布实施《关于禁止仿冒知名商品特有名称、包装装潢的不正当竞争行为的若干规定》，这个部门规章第二条规定，“仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为，是指违反《反不正当竞争法》第五条第(二)项规定，擅自将他人知名商品特有的商品名称、包装、装潢作相同或者近似使用，造成与他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品的行为”。以此类推，如企业名称和姓名表征商品来源，《反不正当竞争法》第五条第(三)项规定之“擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品”，也应该属于“仿冒”。而该法第五条第(一)项所说的“假冒他人的注册商标”即是最经典的仿冒行为①。

“仿冒”的外延还不限于此。传统仿冒之诉成立须要满足三个条件：第一，原告标志享有商誉(即消费者因原告标志传递的积极信息而具有购买意愿)；第二，被告虚假表述商品来源；第三，原告商誉可因被告虚假表述而

---

① 我国不少案例认为，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为属于假冒注册商标的行为，违反《反不正当竞争法》第五条第(一)项；这种行为同时侵犯注册商标专用权，违反《商标法》〔2001〕第五十二条第(一)项。这两个法条属于竞合关系，可以择一或合并适用。实际上，《反不正当竞争法》第二十一条第1款规定：“经营者假冒他人的注册商标，擅自使用他人的企业名称或姓名，伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志，伪造产地，对商品质量作引人误解的虚假表示的，依照《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国产品质量法》的规定处罚。”具体案例可以参看：中电变压器股份有限公司与中电电气集团有限公司不正当竞争纠纷上诉案，江苏省高级人民法院民事判决书〔2011〕苏知民终字第0144号；汕头市积鋳金笔有限公司与积架金笔(中国)有限公司不正当竞争纠纷上诉案，广东省高级人民法院民事判决书〔2007〕粤高法民三终字第255号。

然而，也有案例认为，使用他人注册商标假冒他人企业身份，虽不构成在同种或类似商品上使用相同或近似商标，但足以误导相关公众，损害他人经营利益，这不属于侵犯注册商标专用权，而是违反《反不正当竞争法》第五条第(一)项，属于“假冒他人注册商标”的不正当竞争行为。参见中国石油化工股份有限公司、中国石油化工集团公司诉北京亿亿渡网络技术开发有限公司、北京化科油石化信息技术公司，北京市朝阳区人民法院民事判决书〔2008〕朝民初字第28306号。载北京市高级人民法院知识产权庭主编：《知识产权经典判例》(7)(商标、反不正当竞争卷)，知识产权出版社2013年，第39页。

受损①。但是，现代意义的“仿冒”已经扩展到虚假表示商品品质或特征，不仅保护特定经营者，而且还保护一类商品的全部经营者。例如，VODKAT 用于酒精饮料，由于没有达到“伏尔加酒”(VODKA)要求的产品品质标准，被法院判定为“仿冒”②。从这个意义上讲，我国《反不正当竞争法》第五条第(四)项“在商品上伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志，伪造产地，对商品质量作引人误解的虚假表示”，和第九条规定的“引人误解的虚假宣传”，也都可纳入广义的“仿冒”。它们也属于本章的讨论范围。

在具体讨论之前，有必要说明大陆法系和英美法系对“不正当竞争”的不同法律理念，这将有助于审视我国司法实践。英美法使用“不正当竞争”(unfair competition)主要是指“仿冒”，旨在保护消费者免受欺骗。英美法系致力于维护市场竞争；只有在竞争行为甚为极端之时，才考虑行为是否“正当”。然而，大陆法系的“不正当竞争”概念宽泛，在“仿冒”之外，还涵括“竞争规制”(regulation of competition)。大陆法系更关心行为的正当性(fairness)，而不是行为对市场竞争的影响。大陆法系的“反不正当竞争法”时常被批评为“反竞争法”(anti-competitive)③。而且，由于评判行为“正当性”缺乏客观标准，大陆法系不正当竞争纠纷判决书不时带有浓重的主观色彩。

我国《反不正当竞争法》总体上可归入大陆法系。《反不正当竞争法》第二条试图定义“正当”竞争行为，其明确规定“经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德”。而且，在反仿冒之外，此法还包括诸多反垄断条款(例如第十一条“掠夺性定价”和第十二条“搭售”)，表明其致力于规制竞争。我国不少判例也表明，萦绕法官脑际的是行为“正当”(fair)与否。整体上，我国《反不正当竞争法》更多表现大陆法系的特征。

---

① See Erven Warnink BV v. J Townend & Sons(Hull)Ltd. [1979] AC 731 742(HL); Reckitt & Colman Ltd. V Borden Inc. [1990] PRC 341; BMW Canada Inc. v. Nissan Canada Inc. [2007] FCJ No. 991 30.

② Diageo North American Inc. v. International Brands(IBC)Ltd [2010] EWCA Civ. 920 [2010] EWHC 17(30 July 2010).

③ See Mary LaFrance "Passing off and Unfair Comptition Regimes Compared" in Toshiko Takenaka Intellecutal Property in Common Law and Civil Law(Cheltenham UK: Edward Elgar 2013).

一、企业名称

案例讨论 21

法条参照

《反不正当竞争法》第五条　经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易，损害竞争对手：(三)擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品。

《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》(法释〔2007〕2号)第六条　企业登记主管机关依法登记注册的企业名称，以及在中国境内进行商业使用的外国(地区)企业名称，应当认定为反不正当竞争法第五条第(三)项规定的“企业名称”。具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号，可以认定为反不正当竞争法第五条第(三)项规定的“企业名称”。

在商品经营中使用的自然人的姓名，应当认定为反不正当竞争法第五条第(三)项规定的“姓名”。具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的自然人的笔名、艺名等，可以认定为反不正当竞争法第五条第(三)项规定的“姓名”。

第七条　在中国境内进行商业使用，包括将知名商品特有的名称、包装、装潢或者企业名称、姓名用于商品、商品包装以及商品交易文书上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，应当认定为反不正当竞争法第五条第(二)项、第(三)项规定的“使用”。

佛山高明区正野电器实业有限公司等与佛山顺德区正野电器有限公司等不正当竞争纠纷案(最高人民法院民事判决书〔2008〕民提字第36号)

基本案情

1994年，顺德市伟雄集团公司申请注册文字商标“正野 GENUINE”和“正野 GENUIN”商标(参见图6-1)，1996年核准注册，核定商品项目为第11类“管道式排风扇”、“空气调节器”、“换气扇”、“消毒器”等。同年末，此公司改制为伟雄集团公司(第一原告)，并经核准继受上述两个注册商标。

这两个注册商标由第一原告免费许可给第二原告和第三原告使用。1997年1月，第一原告把“正野 GENUIN”商标授权给顺德市正野电器实

业公司使用。这家公司1994年9月由顺德市富家达公司更名而来。同年，第一原告还许可高明正野公司（第二原告）使用这两个注册商标。高明正野公司1996年5月成立，1998年5月14日承担了顺德市正野电器实业公司的权利义务，后者因此经批准而注销。1999年10月，第一原告又把“正野GENUIN”商标许可给高明市正野电器有限公司使用。这家公司是高明市雄晖电器有限公司1999年2月更名而来；2001年8月，高明市正野电器有限公司再更名为“广东正野公司”（第三原告）。

“正野”注册商标经三原告及前高明市正野电器有限公司长期持续使用，取得了一定知名度。1995年至2001年，它们各个年度持续支出的广告费累计2891万余元。2000年，“正野GENUIN”被评为广东省著名商标。1999年到2001年，高明正野公司销售收入超过1.25亿，广东正野公司超过1.52亿元。

自1999年10月起，本案第一被告顺德正野公司在其开关插座的宣传资料、宣传报刊、经销场所、价目表、包装盒、包装袋等的显著位置上使用“正野ZHENGYE”字样。“正野ZHENGYE”是注册商标（参见图6-1），由顺德光大集团公司（第二被告）1997年5月29日申请注册，1998年9月核准注册。虽然这一注册商标的核准标志同原告注册商标基本相同，但核定商品是第9类“电器插头”、“插座”及“其他接触器”等。顺德光大集团这家公司于1995年成立，生产销售家用电器、照明器具等商品。1999年2月，顺德光大集团公司无偿许可“正野ZHENGYE”给当月新成立的第一被告使用。第一被告由日本新菱有限会社和顺德市勒流镇正野电器有限公司合资成立，而后者又是顺德光大集团公司两股东1998年12月出资成立。第一被告生产经营电风扇、插头插座、空调器等商品。

正 野 GENUINE	正 野 GENUIN	正 野 ZHENG YE
商标注册第854172号	商标注册第898147号	商标注册第1210933号

图6-1 “正野GENUINE”、“正野GENUIN”与“正野ZHENGYE”注册商标图样

2001年8月，三原告起诉两被告行为构成不正当竞争，要求两被告：(1)停止使用“正野”二字进行不正当竞争；(2)赔偿原告经济损失200万

元;(3) 向三原告赔礼道歉、消除影响;(4) 变更"顺德正野公司"的企业名称,不得使用"正野"字样。

广东省佛山市中级人民法院审理认为:

三原告及其前身1995年以来不间断的使用和宣传"正野GENUIN"商标,其产品在同类商品和服务中获得较高的知名度,此商标已为相关公众熟知,应认定为知名商标。原顺德市正野电器实业公司注销后,其"正野"字号的相关权益转由高明正野实业公司行使,且从1994年9月开始,此字号为原告连续使用,已成为知名字号。被告顺德光大集团公司与原顺德正野公司、伟雄集团公司同在顺德市,却在1997年申请注册与原告"正野GENUIN"商标相近似的"正野ZHENGYE"商标,明显故意攀附原告知名商标、引起消费者混淆。被告顺德光大集团公司违反诚实信用原则和基本的商业伦理,将他人知名商标进行仿冒性的注册,构成不正当竞争。被告顺德正野公司登记使用"正野"字号,明显故意搭他人便车,且在产品、包装、广告等宣传资料上突出使用"正野"及"正野电工"字样,以其作为商品标识和商品名称,引起消费者误认和混淆,构成不正当竞争。依照《中华人民共和国反不正当竞争法》第一条、第二条、第二十条以及《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条第(一)项、第(二)项、第(十)项的规定,佛山市中级人民法院作出〔2001〕佛中法知初字第84号民事判决:(一)顺德光大集团公司、顺德正野公司在判决生效之日起立即停止使用"正野"两字;(二)顺德正野公司在判决生效之日起立即停止在其企业名称中使用"正野"字号,并向顺德市工商行政管理局申请变更企业字号。逾期不变更由法院强制变更;(三)顺德光大集团公司、顺德正野公司于判决生效之日起三十日内在《羊城晚报》第一版刊登致歉声明,向三原告赔礼道歉,消除影响(内容须经法院核准);(四)顺德光大集团公司、顺德正野公司在判决生效之日起十日内赔偿原告经济损失50万元……逾期支付,按中国人民银行同期商业贷款利率加倍支付迟延履行期间的债务利息。

两被告不服,向广东省高级人民法院提起上诉,请求撤销一审判决,主要理由是:(1) 其合法拥有"正野ZHENGYE"商标、合法登记有"正野"字号,一审判决其停止使用"正野"二字,违反《商标法》和《企业名称登记管理规定》;(2) 一审判决非法扩大被上诉人"正野"商标和字号的保护范围,只有驰名商标才可以获得跨类保护;(3) 被上诉人对"正野"商标和字号不享有在先权利;(4) 注册使用"正野ZHENGYE"商标及"正野"

字号没有主观恶意，且“正野”未突出使用。（5）上诉人与被上诉人使用“正野”的商品不同，不会造成混淆。

广东省高级人民法院审理认为：

注册商标专用权以核准注册的商标和核定使用的商品为限。由于“正野 GENUIN”商标并非驰名商标，故不应适用驰名商标特殊保护和扩大保护范围。由于被告顺德正野公司的企业名称注册登记先于“正野 GENUIN”商标被评为“广东省著名商标”，故没有违反《广东省著名商标认定和管理暂行办法》，涉诉企业名称登记注册不侵犯伟雄集团公司的商标权。再，第一被告经许可而合法使用注册商标“正野 ZHENGYE”，未突出使用其企业名称，故不侵犯伟雄集团公司的注册商标专用权。

企业名称的法定保护范围限于禁止他人在同一级辖区内同行业登记相同或者近似的企业名称。虽然顺德正野公司和高明正野公司的企业名称使用字号相同，但隶属行政区划不相同，分属“顺德市”、“高明市”，它们显而易见地区分不同企业主体。高明正野公司主张被告登记顺德正野公司企业名称侵犯其企业名称权，缺乏法律依据。广东正野公司使用“正野”晚于被告顺德正野公司的登记注册，且二者行政区划层级不同，主张被告企业名称登记注册侵犯其企业名称权，也缺乏法律依据。又，顺德正野公司获得顺德光大集团公司的注册商标使用许可，在企业名称中使用“正野”字号，具有合法的权利基础和正当的理由。没有证据表明这会产生混淆。故，顺德伟雄集团公司注册“正野”商标，顺德正野公司在企业名称中使用“正野”二字没有违反《反不正当竞争法》。此外，原顺德正野电器实业公司注销而消亡，高明正野公司在企业名称中使用“正野”作字号，这并非企业名称的继承和延续。

广东高级人民法院2004年4月9日作出〔2003〕粤高法民三终字第17号民事判决，判决撤销一审判决。

三原告不服，向最高人民法院申请再审，请求撤销二审判决，主要理由有：（1）本案涉及商标与企业名称冲突纠纷，两被告违反诚实信用原则，从事不正当竞争，应当适用民法通则、反不正当竞争法。然而，二审判决适用商标法、企业名称登记管理条例，属适用法律不当。（2）字号是区别不同主体的主要根据，作为财产权可以转让、继承。二审判决判定高明正野公司不能承继顺德市正野电器实业公司的字号，这没有法律依据。（3）顺德光大集团公司在后取得的“正野 ZHENGYE”注册商标与“换气扇、照明”类商

品无关，但顺德正野公司却在相关产品中使用“正野”字号，公司名称采用“正野电器有限公司”，是故意使相关公众混淆经营主体及产品来源。(4) 根据反不正当竞争法，处理在先商标与企业名称、字号权冲突，应当保护在先取得的合法权利。判断两被告行为是否构成不正当竞争，涉及“正野”知名度，但这不是必要条件。二审判决以被告顺德正野公司成立早于原告注册商标被评为广东省著名商标而判定不构成侵权，属于认定错误。

顺德正野公司辩称：顺德光大集团公司“正野 ZHENGYE”商标经商标局核准注册，使用合法。其采用含“正野”字号的企业名称，是依法登记注册，且经过“正野 ZHENGYE”注册商标权人顺德光大集团公司许可，不存在不正当竞争行为，二审法院认定事实清楚，适用法律正确。……

最高人民法院审理认为：

本案争议焦点是：顺德光大集团公司在第 9 类商品上申请注册与伟雄集团公司在第 11 类上已注册商标“正野 GENUIN”相近似的“正野 ZHENGYE”商标；顺德光大集团公司、顺德正野公司使用“正野 ZHENGYE”注册商标；顺德正野公司使用含“正野”字号的企业名称，三种行为是否构成不正当竞争。

第一，关于顺德光大集团公司申请注册与伟雄集团公司“正野 GENUIN”商标相近似的“正野 ZHENGYE”商标是否构成不正当竞争行为。伟雄集团公司主张，顺德光大集团公司注册与其已注册商标相近似的商标构成不正当竞争行为，这实质上是对“正野 ZHENGYE”注册商标的核准存在争议。伟雄集团公司与顺德光大集团公司分别在第 9 类及第 11 类上持有“正野 GENIUN”、“正野 ZHENGYE”注册商标，而经查没有发现两公司超越注册商标核准范围使用所注册的商标。鉴于商标法已经对涉及两个注册商标之间的纠纷规定了注册商标争议行政处理程序，本院对此不予审理。

第二，关于顺德正野公司使用与注册商标“正野 GENIUN”文字部分相同的“正野”字号是否构成不正当竞争行为。伟雄集团公司于 1995 年许可原顺德正野电器实业公司使用“正野 GENIUN”商标，并于 1996 年在第 11 类“换气扇”取得注册。通过伟雄集团公司、高明正野公司的广告宣传和相关商品销售，在第一被告顺德正野公司 1999 年 2 月成立时，“正野 GENIUN”商标已具有一定的知名度。第一被告将与他人注册商标中相同的“正野”文字作为企业名称中的字号使用，生产销售开关插座等产品。这

种行为足以使相关公众混淆其商品或者服务的来源，因为在建材市场上和日常生活中，排风扇、换气扇与开关插座等商品的销售渠道、消费对象基本相同。即便第一被告未突出使用与他人注册商标“正野 GENIUN”相同文字的“正野”字号，但仍构成不正当竞争行为。

第三，关于顺德光大集团公司、顺德正野公司使用“正野 ZHENGYE”注册商标是否构成对高明正野公司“正野”字号的不正当竞争。受反不正当竞争法保护的企业名称，特别是字号，不同于一般意义上的人身权，是区别不同市场主体的商业标志，本质上属于一种财产权益。根据原审法院查明的事实，1994 年 5 月，原顺德市正野电器实业公司开始使用“正野”字号，1996 年 5 月高明正野公司成立。1998 年 4 月 30 日，原顺德市正野电器实业公司并入高明正野公司。原顺德市正野电器实业公司注销后，债权债务均由高明正野公司承继，字号所生相关权益也可由高明正野公司承继。

原顺德市正野电器实业公司自 1994 年 5 月开始使用“正野”字号，1995 年 1 月又经伟雄集团公司许可，使用“正野 GENUIN”商标。高明正野公司成立后，也和伟雄集团公司签订商标许可合同，使用“正野 GENUIN”商标。通过原顺德市正野电器实业公司和高明正野公司的广告宣传和相关商品销售，“正野”字号及相关产品已具有一定的市场知名度，为相关公众所知悉。

第二被告顺德光大集团公司 1999 年 2 月把“正野 ZHENGYE”注册商标许可顺德正野公司使用，生产经营“家用电风扇、插头插座、空调器”等商品；第一被告顺德正野公司把“正野 ZHENGYE”字样使用在开关插座之宣传资料、宣传报刊、经销场所、价目表、包装盒、包装袋等的显著位置上。两被告的行为足以使相关公众误认商品的来源，侵犯高明正野公司在先“正野”字号权益，构成不正当竞争。

第四，关于被告顺德正野公司使用与高明正野公司、广东正野公司相同的“正野”字号，是否构成不正当竞争行为。伟雄集团公司、高明正野公司及其前身自 1995 年以来在管道式排风扇、空气调节器、换气扇等产品上持续使用“正野”字号和商标，并经广告宣传和产品的销售，使该字号在相关公众中具有一定的影响。被告顺德正野公司与伟雄集团公司、原顺德市正野电器实业公司均在同一地区，知道“正野”商标和“正野”字号的知名度，却使用与高明正野公司企业名称字号相同的“正野”字号，生产经营电风扇、插头插座、空调器等，足以使相关公众混淆商品或者服务的来源，构

成不正当竞争行为。二审法院基于被告顺德正野公司成立早于“正野GENIUN”注册商标被评为广东省著名商标，且经许可使用“正野ZHENGYE”注册商标，认定第一被告使用“正野”字号具有合法的权利基础和正当理由，属于适用法律错误。

广东正野公司使用“正野”文字作为企业字号晚于顺德正野公司成立。在本院审理期间，广东正野公司明确表示放弃主张被告顺德正野公司构成不正当竞争行为，本院予以准许。

综上，本院认为，伟雄集团公司、高明正野公司申请再审的理由部分成立，应予支持。二审判决适用法律错误，应予纠正。依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条第1款、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第五条第(三)项、第二十条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十六条第1款、第一百五十三条第1款第(二)项的规定，判决如下：

一、撤销广东省高级人民法院〔2003〕粤高法民三终字第17号民事判决；

二、变更广东省佛山市中级人民法院〔2001〕佛中法知初字第84号民事判决第一项为：顺德市光大企业集团有限公司、顺德正野电器有限公司于判决生效之日起立即停止使用侵犯高明正野公司“正野”字号权益的“正野ZHENGYE”商标；

三、变更广东省佛山市中级人民法院〔2001〕佛中法知初字第84号民事判决第二项为：顺德正野电器有限公司在本判决生效之日起立即停止在其企业名称中使用“正野”字号；

四、变更广东省佛山市中级人民法院〔2001〕佛中法知初字第84号民事判决第三项为：顺德光大集团公司、顺德正野公司在判决生效之日起三十日内在《羊城晚报》第一版刊登致歉声明，向广东伟雄集团有限公司、高明市正野电器实业有限公司赔礼道歉，消除影响(内容须经法院核准)；

五、变更广东省佛山市中级人民法院〔2001〕佛中法知初字第84号民事判决第四项为：顺德市正野电器有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿广东伟雄集团有限公司、高明市正野电器实业有限公司经济损失500 000元，并支付本案支出的合理费用52 533元，合计552 533元。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本判决为终审判决。

问题讨论

1. 企业字号权益

目前，我国法律并无明文规定企业字号权。一方面，《企业名称登记管理条例》规定保护“企业名称专用权”。企业名称应当由以下部分依次组成：字号（或者商号）、行业或者经营特点、组织形式[①]。并且，企业名称应当冠以企业所在地省（包括自治区、直辖市）或者市（包括州）或者县（包括市辖区）行政区划名称，除非是历史悠久、字号驰名的企业，外商投资企业或者企业名称中可合法使用“中国”、“中华”或“国际”字词的企业[②]。企业仅对其核准登记的企业名称享有企业名称专用权，对于企业名称的组成部分“字号”并没有专属权益。由于我国实行企业名称分级管理制，不同行政区划的企业可以包含完全相同的字号。又因为企业名称中的“行业或经营特点”亦有区别作用，故同一行政区划内不同行业的企业也可能有相同的字号。

另一方面，《反不正当竞争法》第五条第（三）项只明确规定，擅自使用“他人的企业名称”，引人误认为是他人的商品的，构成不正当竞争违法行为。最高人民法院《不正当竞争纠纷审理解释》第六条明确规定，具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号，可以认定为反不正当竞争法第五条第（三）项规定的“企业名称”。可见，企业字号本身不受法律保护，除非经使用而具有一定的市场知名度。

2. 企业字号权益：人身权益与财产权益

本案中，最高人民法院指出：“受反不正当竞争法保护的企业名称，特别是字号，不同于一般意义上的人身权，是区别不同市场主体的商业标志，本质上属于一种财产权益。”这句话具有歧义：它是说受反不正当竞争法保护的企业名称（包括字号）也是区别不同市场主体的商业标志，但不同于一般人身权而本质上属于财产权益；还是说一般意义上的人身权是区别不同市场主体的商业标志，而受反不正当竞争法的企业名称（包括字号）与之不同却是财产权益呢？换种说法，受反不正当竞争法保护的企业名称（包括字号）作为财产权益，是不是区别市场主体的商业标志？如是，这意味着《反不正当竞争法》第五条第（三）项规定的“擅自使用他人企业名称的行为”应是“盗用、冒用”他人企业名称，致使相

---

① 《企业名称登记管理规定》[2012]第七条。

② 《企业名称登记管理规定》[2012]第七条。

关公众混淆市场主体身份；如否，参照第五条第（二）项，它应是指因企业名称被擅自使用而使相关消费者混淆行为人和企业名称权益人的商品来源，或误认为行为人与企业名称权人之间存在特定经济联系。本案中，最高人民法院法院采用第二种观点。

这种法律区分对理解《反不正当竞争法》第五条第（三）项规定的"擅自使用他人姓名"具有重要的法律意义。举例而言，在姚明与武汉云鹤大鲨鱼体育用品有限公司侵犯人格权及不正当竞争纠纷上诉案中[①]，武汉云鹤大鲨鱼体育用品有限公司未经姚明同意，将其姓名和肖像用于生产、销售和宣传"姚明一代"产品（参见图 6－2），姚明认为构成不正当竞争，遂请求法院判令立即停止侵权，赔偿经济损失 1000 万元。湖北省高级人民法院二审认为，"《反不正当竞争法》保护的自然人姓名，不同于一般意义上的人身权，是区别不同市场主体的商业标志。未经权利人授权或许可，任何企业或个人不得擅自将他人姓名、肖像、签名及其相关标识进行商业性使用"。解读判决时，应该注意到，使用"姚明一代"的行为很难说侵犯"姚明"根据《民法通则》第九十九条规定的姓名权，即属于"盗用、冒用"原告的姓名"姚明"。然而，此行为容易使得相关公众误认为姚明授权、许可、代言或支持被告的产品。这足以构成不正当竞争行为，属于混淆商品来源。



图 6－2　"姚明一代"宣传图参考[②]

然而，反不正当竞争法所保护的自然人姓名不同于美国法所谓的"公开权"

① 湖北省高级人民法院〔2012〕鄂民三终字第 137 号民事判决书。

② 买买提网：姚明一代项目介绍〈http://maimaiti.org/fashion/301428583231.html〉（2014 年 7 月 29 日访问）。

(right of publicity)。“公开权”之侵犯，不以相关公众混淆为前提。“公开权”保护的是自然人人格特征吸引公众注意力的经济价值。未经许可使用他人人格特征，吸引眼球而赚得商业利益，只要公众可以从使用行为中识别出该他人，无论是否混淆误认商品来源，都可以成立侵犯公开权。以本案为例，如果相关公众不能从“姚明一代”识别出体育明星“姚明”（仅仅姓名相同不意味着“识别”特定自然人，因为可能同名），则不可能侵犯公开权。以“可识别”(identifiable) 为侵权要件的公开权侵权，保护范围自然大于以相关公众混淆为要件的企业名称仿冒之诉。

但是，对于企业字号而言，前述法律区分并不太重要。这是因为，如果企业字号具有一定知名度，未经权益人许可而使用相同或近似的企业字号，容易使相关公众误认为两企业之间存在特定经济关系，进而混淆误认两企业提供的商品或服务。实际上，消费者选择不少商品或服务时，是依据企业名称识别它们的来源的（比如银行服务）。市场主体混淆容易导致商品来源混淆。例如，“北京易用软件有限公司诉北京易用软通科技有限公司”案中[①]，原告北京易用软件有限公司经营商用软件，产品和服务优质高效，受到业内外人士的好评。它发现北京易必信科技有限公未经许可，在其 www. eysoft. net 网站和《电脑商情报》上大量使用“易用软件”、“北京易用软件”、“北京易用软件公司”等字眼，遂提起反不正当竞争诉讼。北京市第一中级人民法院审理认为，被告行为违反市场竞争中的诚实信用原则，容易使相关公众认为是在使用企业名称，在易用软通公司与易用公司之间造成混淆，损害原告和相关公众的合法利益，故而违反《反不正当竞争法》第五条第（三）。再如，“中国石油化工股份有限公司、中国石油化工集团公司诉北京亿亿渡网络技术开发有限公司、北京化科油石化信息技术公司案”中[②]，被告北京化科油石化信息技术有限公司，未经原告许可，在《申请加入中国石化物资资源市场成员入网生产厂概况表》、《中国石化物资资源市场成员证书》、《中国石化授权管理供应商（自荐）申请表》、《中国石化备品配件资源市场成员入网申请表》和《中国石化备品配件采购网物资报表》上均使用

---

① 北京市海淀区人民法院民事判决书〔2008〕海民初字第 22820 号；北京市第一中级人民法院民事判决书〔2009〕一中民终字第 5007 号。

② 中国石油化工股份有限公司、中国石油化工集团公司诉北京亿亿渡网络技术开发有限公司、北京化科油石化信息技术公司案，北京市朝阳区人民法院民事判决书〔2008〕朝民初字第 28306 号，载北京市高级人民法院知识产权庭主编：《知识产权经典判例》(7)（商标、反不正当竞争卷），知识产权出版社 2013 年，第 39 页。

"中国石化"的企业简称，在《中国石化物资资源市场成员证书》上直接使用了中石化股份公司和中石化集团公司的企业名称和注册商标。法院审理认为，被告行为是为了"仿冒"原告名义，误导相关公众，谋取经济利益，损害了原告的经营利益，属于违反《反不正当竞争法》第五条第(三)项情况。

企业名称(字号)的反仿冒保护，不同于企业名称登记管理提供的法律保护。企业名称(字号)反仿冒保护的强度同知名度成正比且不局限于特定行政区划范围内。例如，江苏雷士照明有限公司与惠州雷士光电科技有限公司不正当竞争纠纷上诉案中[①]，北京市高级人民法院指出：原告惠州雷士公司的"雷士"字号属于反不正当竞争法中规定的企业名称，"雷士"字号的知名度已经及于全国范围，受反不正当竞争法保护的范围亦应及于全国范围，惠州雷士公司有权制止他人在其登记范围之外的地域擅自将"雷士"作为企业字号登记注册。然而，法院在本案中不是以《反不正当竞争法》第五条第(三)项为法律依据，而是以此法的第二条为依据。法院判决的逻辑似乎是，企业名称(字号)全国知名，他人在中国登记注册近似字号，无论经营范围，都容易使相关公众误认为行为人同权益人存在特定经济联系，属于不正当竞争违法行为。

其实，对于企业名称的反仿冒保护，我国完全可以比照美国《兰汉姆法案》第四十三条："在商业活动中，任何人在商品或服务上或者商品的容器上，使用任何文字、词汇、名字、符号或图形及其组合，或者任何虚假性来源标志、虚假或引人误解的描述或事实，可能导致混淆、错误或蒙蔽，使得消费者误以为行为人同第三人存在隶属关系、特定联系，或者行为人的商品、服务或商业活动受到他人的赞助或同意，或者行为人的商品、服务来源于第三人"，都应该承担法律责任。这种宽泛的规定有利于规制市场不正当竞争行为而不必纠结于是应运用《反不正当竞争法》第五条第(三)项，还是该法的第二条。

不可否认，企业名称虽是财产权益，仍具人身属性，但不同于普通财产权利，企业名称的转让和许可因而受到法律限制。《民法通则》第九十九条第2款后半句规定："企业法人、个体工商户、个人合伙有权使用、依法转让自己的名称。"然而，企业名称却不能独立于企业业务而单独转让。《企业名称登记管理规定》〔2012〕第二十三条即规定："企业名称可以随企业或者企业的一部分一并

① 北京市高级人民法院民事判决书〔2011〕高民终字第868号。

转让。企业名称只能转让给一户企业。企业名称的转让方与受让方应当签订书面合同或者协议，报原登记主管机关核准。企业名称转让后，转让方不得继续使用已转让的企业名称。”此外，企业名称是主体的名义，为避免扰乱市场秩序，法律不准许自由许可使用。《国家工商行政管理总局关于对企业名称许可使用有关问题的答复》(2002 年 2 月 7 日工商企字〔2002〕第 33 号)规定：“关于企业名称许可使用问题，鉴于《中华人民共和国民法通则》将企业名称权列在人身权范畴，我局认为，企业不得许可他人使用自己的企业名称，更不得许可他人使用第三方的企业名称或未经核准登记的企业名称。”

3. 企业字号权益之间的抵触

依照《企业名称登记管理规定》，企业名称的法定保护范围限于禁止他人在同一级辖区内同行业登记相同或者近似的企业名称。本案中，顺德正野公司和高明正野公司企业名称中的字号相同，但二者所处行政区划不相同，分属“顺德市”和“高明市”。所以，广东高级人民法院指出，顺德正野公司企业名称的登记行为并不侵犯高明正野公司的企业名称权。

然而，合法登记的企业名称可因使用行为不当而构成不正当竞争行为。企业名称(字号)本身是市场主体身份的标志，经过使用可以成为识别商品或服务来源的标志，这种影响的范围常常超出企业名称(字号)登记注册的行政区划。企业名称(字号)这种识别商品来源的功能受反不正当竞争法保护，并与其知名度成正比。我国《反不正当竞争法》第五条第(三)项规定：“擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品”的，属于以不正当手段从事市场交易，损害竞争对手。此处提供的反不正当竞争保护不再局限于企业名称或企业字号登记的行政区划。

企业名称(字号)享受反不正当竞争保护的前提条件是经“使用”取得识别商品来源的作用。虽然《反不正当竞争法》第五条第(三)项没有规定企业名称保护必须以“知名商品”和“特有”为条件，区别于同条第(二)项的法律保护，但相关商品的知名度以及企业名称对商品的识别力度必定制约企业名称受反不正当竞争法保护的程度。《不正当竞争民事纠纷审理解释》第六条明确规定：“具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号，可以认定为反不正当竞争法第五条第(三)项规定的‘企业名称’；具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的自然人的笔名、艺名等，可以认定为反不正当竞争法第五条第(三)项规定的‘姓名’。”本案中，最高人民法院强调，原告及其前身自 1995 年在管道式排风扇、空气调节器、换气扇等产品上持续使用

"正野"字号和商标，并经广告宣传和产品的销售，"使该字号在相关公众中具有一定的影响"。

"企业简称"经使用具有一定影响，应该比照企业字号给予反仿冒保护。企业核准登记企业名称之后，没有简化使用企业名称的权利。企业名称应当规范使用，一般应当与登记注册的企业名称相同。特定行业允许诚实信用地适当简化使用企业名称，但仅限于在牌匾上使用。具体来说，国家工商行政管理局《企业名称登记管理实施办法》第三十九条规定，企业使用名称，应当遵循诚实信用原则。国家工商行政管理局《企业名称登记管理规定》〔2012〕第二十条明确规定："企业的印章、银行账户、牌匾、信笺所使用的名称应当与登记注册的企业名称相同。从事商业、公共饮食、服务等行业的企业名称牌匾可适当简化，但应当报登记主管机关备案。"国家工商行政管理局《关于〈企业名称登记管理规定〉有关问题的答复》(工商企字〔2001〕第 28 号)第二条明确规定："企业分支机构名称适用《企业名称登记管理规定》的有关规定。"这是因为，不当简称容易引起混淆。例如，中国人民大学可简称为"人大"，全国人民代表大会也可以简称为"人大"，二者同时简称容易导致混淆[①]。为此，擅自简化使用企业名称，可因违反《企业名称登记管理条例》第二十六条而受行政处罚。

而且，不适当简化企业名称导致商品来源混淆的，构成不正当竞争违法行为。例如，在山东起重机厂有限公司诉山东山起重工有限公司侵犯企业名称权纠纷申请再审案中，最高人民法院指出：具有一定的市场知名度、为相关社会公众所熟知并已经实际具有商号作用的企业或者企业名称的简称，可以视为企业名称。如果经过使用而取得社会公众认同，企业的特定简称已经在特定地域内为相关社会公众所认可，具有相应的市场知名度，与该企业建立了稳定的关联关系，具有识别经营主体的商业标志意义，他人在后擅自使用该知名企业简称，足以使特定地域内的相关社会公众对在后使用者和在先企业之间发生市场主

---

① 不规范地使用企业简称容易导致混淆。例如，昆明福成公司登记注册的企业名称为"哈尔滨福成饮食有限公司昆明分公司"。这家公司在其经营场所的牌匾、外墙、内外装饰、宣传资料、订餐卡、菜单上，大量使用"福成"、"福成集团"、"福成肥牛"、"福成火锅"、"福成肥牛火锅"、"福成肥牛火锅昆明旗舰店"等与其企业名称不符的文字。法院认为，法律只规定企业有依法"简化"企业名称的权利，而未规定企业可以随意变更企业名称。"简化"是在全称基础上的合理缩减，而非彻底抛弃原名称，随意使用与原名称完全不同的新名称。而且，法律规定，企业名称的简化只允许在牌匾上使用，还须报登记主管机关备案。故昆明福成公司违法使用企业名称。参见，河北三河福成养牛集团总公司诉哈尔滨福成饮食有限公司昆明分公司侵犯注册商标专用权及不正当竞争纠纷案，云南省高级人民法院民事判决书〔2007〕云高民三终字第 7 号，载《最高人民法院公报》2008 年第 6 期(总第 140 期)。

体的混淆、误认的，在后使用者就会不恰当地利用在先企业的商誉，侵害在先企业的合法权益。在此种情形下，应当将在先企业的特定简称视为企业名称，根据《反不正当竞争法》第五条第(三)项加以保护[①]。

企业名称、企业字号或企业简称的反不正当竞争保护不仅要求被诉行为容易导致相关公众混淆，通常还要求行为人具有主观过错。被告搭便车，具备攀附商誉的主观过错，这是被诉行为"不正当性"的基础。《反不正当竞争法》第二条第2款规定"本法所称的不正当竞争，是指经营者违反本法规定，损害其他经营者合法权益，扰乱社会经济秩序的行为"。此处"损害"其他经营者的合法权益也暗示被告搭原告的便车(正向混淆)，而不是原告搭被告的便车(反向混淆)。本案最高人民法院强调被告知道"正野"商标和"正野"字号的知名度，就是强调被告的主观过错，具有攀附他人商誉的故意。

如果行为人没有主观过错，则可能成立"善意使用"。比如，不同企业在不同行政区划登记近似企业名称(字号)，而后双方因业务扩展而经营地域重叠，如果在后使用者可以证明是善意使用，即便存在一定程度的市场混淆，也不构成不正当竞争。但在先使用者应有权要求在后使用者添加区别标识[②]。

4. 企业字号权益与注册商标权之间的抵触

权利抵触不同于权利冲突。所谓"权利冲突"是指同一对象之上存在内容不兼容的两种以上权利(权益)；而"权利抵触"是指同一对象之上存在内容兼容的两种以上权利，因其主体不同而存在权利行使冲突。注册商标和企业字号之间的抵触表现为两种情形：第一种，商标先注册而企业字号后登记；第二种，企业字号先登记而商标后注册。反不正当竞争法调整注册商标和企业字号之间抵触的基本原则是，维护先形成的市场秩序，避免相关消费者混淆。

---

① 最高人民法院〔2008〕民申字第758号民事裁定书。最高人民法院同时指出："企业名称的简称源于语言交流的方便。企业简称的形成与两个过程有关：一是企业自身使用简称代替其正式名称；二是社会公众对于企业简称的认同，即认可企业简称与其正式名称所指代对象为同一企业。由于简称省略了正式名称中某些具有限定作用的要素，可能会不适当地扩大正式名称所指代的对象范围。因此，企业简称能否特指该企业，取决于该企业简称是否为相关社会公众所认可，并在相关社会公众中建立起与该企业的稳定的关联关系。"

② 对于企业名称的这种纠纷，我国现没有明确法律条文。但是，《不正当竞争民事纠纷审理解释》第一条第2款明确规定："在不同地域范围内使用相同或者近似的知名商品特有的名称、包装、装潢，在后使用者能够证明其善意使用的，不构成反不正当竞争法第五条第(二)项规定的不正当竞争行为。因后来的经营活动进入相同地域范围而使其商品来源足以产生混淆，在先使用者请求责令在后使用者附加足以区别商品来源的其他标识的，人民法院应当予以支持。"这一司法原则应可以类推到企业名称的类似情况。

对于第一种情形，《商标民事纠纷审理解释》第一条（一）项规定："将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的"，属于《商标法》〔2001〕第五十二条第（五）项规定的"给他人注册商标专用权造成其他损害的"行为，构成侵犯注册商标专用权。本案最高人民法院判决又认为：根据《反不正当竞争法》第二条、第五条第（三）项规定，将他人注册商标中相同的文字作为企业名称中的字号，使用在类似商品上，致使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆，虽不突出使用，构成不正当竞争行为。无论哪一种情况，法院都可根据诉讼请求和案件具体情况，责令被告承担停止使用、规范使用等民事责任。

对于第二种情形，企业字号权益人可以通过行政和司法两条途径寻求救济。一方面，自被告"正野 ZHENG YE"商标核准注册之日五年内，原告可以根据企业字号在先权益，依据《商标法》〔2001〕第四十一条第 2 款，主张被告注册商标损害自己的在先权利，请求商标评审委员会宣告其无效。另一方面，企业字号权益人可以在诉讼时效内，直接向法院提起诉讼。《注册商标、企业名称与在先权利冲突民事纠纷审理解释》第一条第 1 款规定，"原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼，符合民事诉讼法第一百零八条规定的，人民法院应当受理"。同时，该司法解释第二条规定："原告以他人企业名称与其在先的企业名称相同或者近似，足以使相关公众对其商品的来源产生混淆，违反反不正当竞争法第五条第（三）项的规定为由提起诉讼，符合民事诉讼法第一百零八条规定的，人民法院应当受理。"本案最高人民法院即认为，被告使用"正野 ZHENGYE"的行为，足以使相关公众对商品的来源产生误认，侵犯高明正野公司在先'正野'字号权益，构成不正当竞争违法行为。但这两条法律救济途径之间存有潜在的抵触，相关讨论请参见本书第四章第二节"损害他人在先权利"的详细讨论。

5. 同形字号和商标之间的商誉迁移

不少企业的字号和注册商标同形，本案就是典型例证。然而，问题是，企业字号如果核准注册为商标，《反不正当竞争法》第五条（三）项下的法律保护是否应该归于消灭。根据我国现有司法实践，《反不正当竞争法》第五条第（二）项的知名商品特有名称保护，一旦商品特有名称注册为商标，则不可再根据此条要求反不正当竞争法保护。在爱特福药物保健品有限公司与地坛医院、爱特福化工有限责任公司、庆余药品经营部不正当竞争纠纷案中，最高人民法院审理认为："所谓知名商品的特有名称，是指不为相关商品所通用，具有显著区别性特

征，并通过在商品上的使用，使消费者能够将该商品与其他经营者的同类商品相区别的商品名称，但已经注册为商标就不再具有知名商品特有名称的属性，而具有了注册商标权的专有性。”[①]然而，对于企业字号，我国司法实践又采取另外一种做法。在利郎（中国）有限公司诉北京利郎领带服饰有限公司案（简称“利郎案”）中，北京市朝阳区人民法院认为，在企业字号和注册商标同形的情况下，商标的宣传可以视为字号的宣传，商标的知名度可以视为字号的知名度[②]。这意味着，即便企业字号核准注册为商标，仍可以依照《反不正当竞争法》第五条第（三）项请求法律保护。

《反不正当竞争法》第五条第（二）项与第（三）项之所以存在这样的差别，原因在于注册商标保护不能取代企业字号的反仿冒保护。注册商标权保护受限于其核定商品项目，企业名称权保护却无此种限制。他人未经许可将注册商标作为企业字号使用，法院往往裁判行为人“规范使用”企业名称，避免造成混淆。但是，如果行为人知道同行业的知名企业而坚持注册登记相同企业字号，法院则倾向认为行为人违反诚实信用原则，应承担变更字号的法律责任。此时规范使用各自企业名称不足以消除相关公众对两市场主体之间经济联系的误认。“利郎案”中，法院即指出，“利郎”商标通过利郎福建公司和利郎（中国）公司的使用而在全国范围之内具有较高知名度，因此利郎（中国）公司的字号在全国范围之内也有较高的知名度。为此，作为同行业的竞争者，北京利郎公司在注册企业名称时，应当知道利郎（中国）公司并主动避免采用相同或近似的字号。然而，北京利郎公司违反诚实信用原则，注册登记利郎字号，属于不正当竞争行为，应承担变更字号、消除影响和赔偿损失的法律责任。

企业字号与注册商标同形，有利有弊，取决于企业的业务范围。如果企业经营单一的商品，则有利于简化商业标志管理和权益维护。如果企业经营多种商品，则企业字号与注册商标同形的经营风险相当大。这意味着企业经营的多种商品的商誉彼此相关，一损俱损，可影响整个企业的经营活动。例如宝洁等日化巨鳄，都采用多种品牌推销各种商品，这有利于分散经营风险。实际上，商标就是特定商品的商誉，而企业名称（字号）就是整个企业全部业务的商誉。并非所有时候把鸡蛋放入同一个篮子都是明智的选择。

---

① 最高人民法院民事判决书〔2002〕民三终字第1号。

② 利郎（中国）有限公司诉北京利郎领带服饰有限公司案，北京市朝阳区人民法院民事判决书〔2009〕朝民初字第20884号，载北京市高级人民法院知识产权庭主编：《知识产权经典判例》(7)（商标、反不正当竞争卷），知识产权出版社2013年，第320－325页。

二、知名商品特有名称

《反不正当竞争法》第五条第(二)项规定："擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品"的，构成"不正当手段从事市场交易，损害竞争对手"。

特有名称之所以同包装、装潢并列受第五条第(二)项保护，这是因为特有名称是包装、装潢之上突出的文字标志。包装装潢之上的显著文字标志常常可以作为识别商品来源的线索。依照相关公众一般注意力，如果这种文字标志独立地发挥识别商品来源的作用，则属于《反不正当竞争法》第五条第(二)项的保护对象。在这个意义上，知名商品特有名称的反不正当竞争保护等效于未注册商标的法律保护。在北京地坛医院诉江苏爱特福药物保健品有限公司等仿冒知名商品特有名称纠纷案中，最高人民法院曾指出："知名商品的特有名称是指不为相关商品所通用，具有显著区别性特征，并通过在商品上使用，是消费者能够将该商品与其他经营者的同类商品相区别的商品名称。需要注意的是，如已注册为商标，则不再具有知名商品特有名称的属性。"[①]

为此，知名商品特有名称的反不正当竞争法保护可以类推商标保护。首先，《反不正当竞争法》第五条第(二)项所谓"特有名称"应当具有显著特征。《审理反不正当竞争纠纷的司法解释》第二条明确规定：具有区别商品来源的显著特征的商品的名称……应当认定为反不正当竞争法第五条第(二)项规定的"特有的名称……"如下情形则不应认定为知名商品特有的名称：(一)商品的通用名称、图形、型号；(二)仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的商品名称；(三)其他缺乏显著特征的商品名称。然而，如果上述商品名称经过使用取得显著特征，则可以认定为特有商品名称。尽管如此，这类特有名称的法律保护相当受限。《审理反不正当竞争纠纷的司法解释》第二条第3款规定："知名商品特有的名称……含有本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量以及其他特点，或者含有地名，他人因客观叙述商品而正当使用的，不构成不正当竞争行为。"当然，如果特有名称违反《商标法》第十条(同《商标法》〔2001〕第十条)，则

① 最高人民法院民事判决书〔2002〕民三终字第1号。

不应予以保护①。

其次，《反不正当竞争法》第五条第（二）项所谓的“使用”就是“商业活动中使用”，类似于“商标的使用”。《审理反不正当竞争纠纷的司法解释》第七条规定：“在中国境内进行商业使用，包括将知名商品特有的名称、包装、装潢或者企业名称、姓名用于商品、商品包装以及商品交易文书上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，应当认定为反不正当竞争法第五条第（二）项、第（三）项规定的‘使用’。”

最后，《反不正当竞争法》第五条第（二）项规定的“造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品”，不是指误认商品本身，即欲买 A 商品而实际购买到 B 商品。现代社会，商品经机械化生产，商品本身常常相似。经司法解释确认，“造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品”是指混淆商品来源，即“足以使相关公众对商品的来源产生误认，包括误认为与知名商品的经营者具有许可使用、关联企业关系等特定联系”②。而且，判定知名商品特有名称、包装、装潢所致可能混淆，与判定商标使用所致混淆，二者适用的法律原则和方法没有本质差别③。

案例讨论 22

法条参照

《反不正当竞争法》第五条　经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易，损害竞争对手：（二）擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品；

广东长兴科技保健品公司与新疆华世丹药业公司不正当竞争纠纷案（新疆维吾尔自治区高级人民法院民事判决书〔2004〕新民三终字第 18 号）④

基本案情

本案原告新疆华世丹药业有限公司（以下简称“华世丹公司”）生产销

① 《不正当竞争民事纠纷审理解释》第五条。

② 《不正当竞争民事纠纷审理解释》第四条第 1 款。

③ 《不正当竞争民事纠纷审理解释》第四条第 3 款。

④ 奚晓明主编：《法官评述 100 个影响中国的知识产权经典案例》，知识产权出版社 2010 年，第 587 页。

售“阿胶钙口服液”。这是由其前身“卡子湾制剂中心”20世纪90年代初研发和临床验证的。1994年，以卡子湾制剂中心和卡子湾水泥厂职工医院为基础，兴建了新疆华世丹制药厂。1995年，华世丹制药厂经批准开始生产“阿胶钙口服液”(新卫药健字(94)68—001号)。1996年，华世丹制药厂与新疆优德制药有限公司共同组建成原告华世丹公司。

华世丹公司重视知识产权保护。1997年1月，它向国家知识产权局提出专利申请(专利申请号：97101521.X)，2001年5月授权获得“阿胶钙口服液及其生产方法”的发明专利①。2001年，它就“(阿胶钙)包装盒”申请外观设计专利(申请号01356044.1)②，2002年8月经国家知识产权局公告授权。

华世丹公司生产的“阿胶钙口服液”采用纸制包装盒，规格为30支*10ml。这种包装盒采用了上述专利外观设计，盒身底色为红色，盒主视图的左上方写有白色字体的“阿胶钙”，其下方为汉语拼音EJAOGAI，再下方为“钙血同补”③；盒主视图的左下方为“华世”商标、图案及黑色字体的厂家名称；盒主视图的右半部分为白色环形内为金黄明暗过渡色，其内左上方有一白色三角，在白色环形的右下方半重叠一金黄明暗过渡色的圆形(参见图6-3)。



图6-3 “阿胶钙及图”外观设计专利01356044.1(主视图)

① 专利申请书摘要记载如下：一种既补钙又补血的生物利用度较高的阿胶钙口服液及其生产方法，该阿胶钙口服液含有阿胶、乳酸钙、葡萄糖酸钙、防腐剂和水；其还可含调味剂或赤砂糖；防腐剂可为尼泊金乙酯或苯甲酸或苯甲酸钠或山梨酸或及其它们的混合物；本阿胶钙口服液不是单一的补钙剂，而是一种既能补钙又能补血的补钙补血剂，能改善体内钙平衡，促进钙吸收和利用，从而提高了钙的生物利用度，对因缺钙而造成的小儿佝偻病和老年骨质疏松症等病症有显著治疗效果。

② 授权公告日：2002年8月7日；效力终止日：2010年11月21日。

③ 新疆卫生厅2004年5月10日向卫生部卫生监督中心报告华世丹公司阿胶钙口服液产品标签说明书宣传“钙血同补”等功能超出了特殊营养食品批准证书范围，责令其限期改正。华世丹公司已将阿胶钙口服液外包装上的‘钙血同补’字样去掉。

21世纪初，华世丹公司生产的“阿胶钙口服液”批准文号改变。2000年3月，国家药品监督管理局下发《关于开展中药保健药品整顿工作的通知》，要求2002年12月31日前撤销全部“健字”批准文号。为此，华世丹公司向新疆维吾尔自治区卫生厅重新申报了“新特食字”文号，并于2003年3月批准取得特殊营养食品批准证书（新卫特食准字[2003]09号）。但是，在产品组分、生产工艺等方面，华世丹公司此后生产的“阿胶钙口服液”与其前身华世丹制药厂在新卫药健字(94)68—001号下生产的“阿胶钙口服液”相同。

自1995年“阿胶钙口服液”研制成功以来，华世丹公司投入大量资金在国内外各地的报纸、杂志、电台、电视台进行大量的广告宣传，主要发布媒体有新疆经济广播电台、新疆电视台、乌鲁木齐晚报、广东电视台、湖南电视台等。同时，华世丹公司在全国各地建立了销售网点。经过多年经营，“阿胶钙口服液”产品逐步为广大消费者接受，销售良好，在乌鲁木齐市、新疆维吾尔自治区及香港地区多次获奖，被评为消费者推荐商品。2000年后，“阿胶钙口服液”在市场上热销，遭到仿冒，销售受挫。广东、湖南、江西等地的卫生、工商管理机关对当地的仿冒行为及仿冒产品进行过查处。

2003年5月，被告广东长兴科技保健品有限公司（下称“长兴公司”）未经原告许可，开始生产“阿胶钙口服液”，销售到新疆，并采用原告产品近似的装潢。具体来说，被告产品包装盒尺寸略小于原告产品包装盒，但盒身采红色底色，设计结构与原告产品包装盒近似，盒主视图的左上方为“阿胶钙”字样，字体为白色，字下方为汉语拼音EJIAOGAI，盒主视图的左下方为厂家标志及黑色字体的厂家名称，盒主视图的右半部分为两个四分之一红黄相间的环形，环形内有似旭日初升的图形。

乌鲁木齐市中级人民法院审理认为：

双方争议的焦点集中在：(1)“阿胶钙口服液”是否为知名商品？(2)“阿胶钙”是否为华世丹公司商品的特有名称？(3)长兴公司产品外包包装装潢与华世丹公司产品的是否相同或近似？(4)被告是否均有主观过错？(5)若侵权成立，被告应赔偿多少损失？

（一）关于“华世”牌“阿胶钙口服液”是否为知名商品的问题。所谓知名商品是指在特定市场上具有一定知名度，并为相关公众所知悉的商品。华世丹公司自1995年开发出“阿胶钙口服液”以来，严把质量，作好售后服

务,并投入巨额资金进行广告宣传。加之产品本身的科技含量,"阿胶钙口服液"经原告近十年的经营、宣传,在保健品市场上已享有较高的知名度,为广大消费者所知悉、接受,并多次荣获政府、消协、商会组织的评奖。也正因其知名度,其才会在疆内外屡遭不正当竞争。虽然经历了从"新卫药健字"到"新特食字"的变迁过程,出于国家政策调整,"阿胶钙口服液"这一产品未变。综上,"华世"牌"阿胶钙口服液"应认定为知名商品。

(二)关于"阿胶钙"是否为华世丹公司产品的特有名称问题。"特有名称"是相对具体商品而言的,没有具体商品,也就无所谓商品的特有名称。以主要成分命名只是通用名称形成的方法之一,名称是否为通用的表明原料的词汇或其组合,不是判定知名商品特有名称的唯一标准。只要这种名称能够使广大消费者马上联想到这一知名商品,能够与其他同类商品相区别,就应当认定为该知名商品的特有名称。"阿胶钙口服液"是华世丹公司的专利产品。虽然阿胶是传统中成药,钙是西药的普通元素,但将两种物质组合在一起,是华世丹公司首创。它发明了这种"钙血同补"的保健品,并以两种物质名称的组合命名为"阿胶钙"。在此之前,既没有此种保健品,更没有"阿胶钙"这一保健品通用名称。华世丹公司最先研制开发出该新产品,以"阿胶"和"钙"的组合词"阿胶钙"作为自己产品的名称,并率先使用该名称。华世丹公司在研发成功后即提出了产品及方法专利申请,在授权前后从未许可过他人生产该专利产品,因此不可能产生人人都能自由生产"阿胶钙口服液"的产品市场,在特有名称产生之前更不可能产生该种产品的通用名称。经过华世丹公司研制开发及近十年的打造经营,"阿胶钙"这一商品名称已为广大消费者认知和接受,足以使消费者与其他保健品相区别,符合知名商品特有名称的条件。"阿胶钙"作为华世丹公司知名商品的特有名称,具有一定的商业品牌价值,应受法律保护。

(三)关于长兴公司与华世丹公司所使用的外包装装潢是否相同或近似的问题。华世丹公司将其产品的特有名称、环形图案及红色的底色固定下来,设计成为特色外包装装潢。华世丹公司对其特色装潢设计和广告宣传都有相当的投入,意在使消费者对自己的产品产生印象,为其带来竞争优势。长兴公司产品外包装盒的整体结构、布局、底色、风格及内容、表现形式与华世丹公司产品外包装有诸多雷同。虽然尺寸略小,但设计内容并无显著的标志性创新。因此长兴公司认为其所用包装盒与华世丹公司产品的不同,不能成立。

（四）关于长兴公司、满江红公司两被告是否存在主观过错的问题。长兴公司恶意使用原告知名商品的特有名称和相近似的产品包装装潢，侵犯原告知名商品名称权和商品外包装装潢特征上的排他性权益，构成不正当竞争，应承担停止侵害、赔偿损失的民事责任。

为此，乌鲁木齐市中级人民法院作出〔2004〕乌中民三初字第13号民事判决：（一）"阿胶钙"属于华世丹公司知名商品"阿胶钙口服液"特有名称；（二）长兴公司立即停止生产、销售"阿胶钙口服液"，并销毁印制"阿胶钙口服液"包装装潢盒的印刷底版；（三）长兴公司赔偿华世丹公司经济损失20万元

被告长兴公司不服，向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起上诉，主张："阿胶钙口服液"的商品名称是"阿胶钙口服液"而不是"阿胶钙"。"阿胶钙"只是全部名称的成分表示，即"阿胶钙口服液"主要成分是"阿胶"和"葡萄糖酸钙"，故阿胶钙属于通用名。国家食品药品监督管理局数据库中认定该名称为"通用名"。国家食品药品监督管理局今年新批准龙力国际（香港）健康药业有限公司生产"红虹阿胶钙铁口服液"，此名称中也含有"阿胶钙"三个字，这证明国家从未承认"阿胶钙"三个字是特有名称，而恰恰证明原料成分名称均为通用名称。

新疆维吾尔自治区高级人民法院审理认为：

（一）知名商品特有的名称、包装、装潢受法律保护，经营者不得擅自使用他人知名商品特有的名称、包装、装潢，或者与知名商品特有的名称、包装、装潢相近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品。根据国家工商行政管理局发布的《关于禁止仿冒知名商品特有名称、包装装潢的不正当竞争行为的若干规定》，知名商品是指在特定市场上具有一定知名度，并为相关公众所知悉的商品；商品的名称、包装装潢被他人擅自作相同或近似使用，足以造成购买者误认的，该商品即可认定为知名商品。

本案华世丹制药厂1995年投入生产"阿胶钙口服液"，1996年组建华世丹公司后继续生产本品，2001年授权得到"阿胶钙口服液及其生产方法"的发明专利。经过多年商业努力，大量广告宣传，"阿胶钙口服液"在市场广泛销售，多次荣获政府、消协、商会组织的评奖：1998年获全国第十一届发明展览会金奖；1999年获评为98年度新疆消费者首选品牌；2000年获香港国际发明展览会银奖；2002年注册商标"华世"被评为新疆著名商标。

这些足以证明“阿胶钙口服液”已为广大消费者知悉，在相关公众中取得了较高的知名度。“阿胶钙口服液”因此在疆内外遭多家厂商仿冒，而它们也已经受卫生、工商等行政主管单位的查处。另已生效的乌鲁木齐市中级人民法院民事判决书〔2004〕乌中民三初字第15号认定华世丹公司生产的“阿胶钙口服液”是知名商品。综上，华世丹公司生产的“华世”牌“阿胶钙口服液”符合知名商品的条件，原审认定其为知名商品并无不当。

（二）“阿胶钙”是华世丹公司产品的特有名称。特有名称是相对于通用名称而言的，通用名称泛指所有同类商品的名称，在某一领域内已经普遍使用，只能表示商品类别。特有名称是个体商品独有的名称，他人商品在正常情况下不可能与之相同。特有的商品名称、包装装潢应当依照使用在先的原则予以认定。阿胶是我国传统中药，钙是矿物元素，这两种成分都是通用名称，而把它们结合在一起成为一种新产品的名称，是华世丹公司的创意，没有证据显示在此之前有这个组合名称。这个组合名称不是简单的文字组合搭配，而是华世丹公司依据阿胶和钙两种成分相配可对人体补钙补血的科学研究所发现的，具有科学性和独创性。华世丹公司据此于1997年将阿胶钙口服液申请了产品及其生产方法专利，2002年取得专利证书，这说明在专利申请日之前没有相同产品，也没有相同名称的类似产品。经华世丹公司多年经营，使“阿胶钙”这一商品名称为广大消费者认知和接受，足以使消费者能够将其与其他保健品相区别，该名称已经成为企业无形资产和商誉的重要组成部分，具有知识产权的内涵，符合知名商品特有名称的条件，应受法律保护。“阿胶钙”应当认定为华世丹公司知名商品的特有名称。

长兴公司试图说明“阿胶钙”不是华世丹公司知名商品的特有名称，提供了龙力国际香港公司“国食健字G20040106红虹阿胶钙铁口服液”的合作产品资料；山东东阿天顺公司“阿胶高钙口服液”宣传资料以及以原料、功效作为通用名的例证三份。这些证据仅说明其他公司生产了“阿胶钙铁口服液”和“阿胶高钙口服液”，与本案所涉“阿胶钙口服液”没有关联性，故不予采信。

（三）长兴公司与华世丹公司所用外包装装潢构成近似。华世丹公司“阿胶钙口服液”产品外包装正面左上方‘阿胶钙’几个白色较大字体和红色底色以及右侧的环形图案，较突出地显示于包装盒上，尤为醒目和显著，极易吸引相关公众的注意，故此部分文字、颜色及图案设计构成该包装装

潢的主体部分，这一特有搭配的风格是其特色。而长兴公司的包装盒亦是红色底色，在正面左上方有“阿胶钙”几个白色较大字体，在右侧为环形图案。两个包装在图案形状、排列、色彩等主体部分的整体设计上大同小异。通过整体观察、隔离比对以及主要部分比较，两者包装、装潢近似，一般消费者施以普通注意力时，容易混淆误认。认定产品包装、装潢是否近似，应当整体观察、隔离比对，比较主要部分，而不应进行过于细致的比较。上诉人细致比较两种包装的局部文字大小、形状，内包装规格、内装数量、产品说明、厂名、厂址、商标等，由此得出两者不相近似，这种理由不能成立。……

新疆维吾尔自治区高级人民法院判决认为，原审人民法院的判决认定事实基本清楚，适用法律正确，程序合法，予以维持。

问题讨论

1. “知名商品”特有名称与知名“商品特有名称”

《反不正当竞争法》第五条第（二）项规定：“擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品”的，属于不正当竞争行为。此条保护的对象是“知名商品特有的名称、包装、装潢”。然而，此条规定存有歧义，因为，既可以理解为保护“知名商品”的特有名称；也可以理解为保护知名“商品特有的名称”。前一种理解之下，只要构成知名商品，则该商品采用的名称、包装或装潢都受到保护，无论该特有名称、包装或装潢本身是否经过使用并具有一定知名度；后一种理解之下，只有当商品特有的名称、包装、装潢经过使用本身达到一定知名度后，方可享受反不正当竞争保护。

第一种理解是我国现行法律的通说，源自于 1995 年国家工商行政管理局发布的《关于禁止仿冒知名商品特有名称、包装装潢的不正当竞争行为的若干规定》。该部门规章第三条规定：“知名商品是指在特定市场上具有一定知名度，并为相关公众所知悉的商品。”在“扬州绿叶食品有限公司诉雾中花食品工贸有限公司不正当竞争纠纷案”中[①]，尽管原告新包装装潢的上市时间短，该新包装、装潢本身还不知名，但是法院认为，原告绿叶公司生产的“绿叶”牌牛皮糖属于知名商品，该新包装属于知名商品特有装潢，应该受《反不正当竞争法》第五条第（二）项保护。法院特别指出，原告绿叶公司对“绿叶”牌牛皮糖更换新的

① 江苏省高级人民法院民事判决书（2006）苏民三终字第 0110 号。

枕式包装、装潢，并不影响其作为知名商品的认定。在“微亚达制笔有限公司诉上海中韩晨光文具制造有限公司案”中[①]，最高人民法院也指出：“知名商品的特有装潢，是指知名商品上具有区别商品来源的显著特征的装潢。”

按照这种理解，《反不正当竞争法》第五条（二）规定的“知名商品”就是考察相应商标是否著名，即“※※牌”商品是否知名。《审理反不正当竞争纠纷的司法解释》第一条规定：“人民法院认定‘知名商品’，应当考虑该商品的销售时间、销售区域、销售额和销售对象，进行任何宣传的持续时间、程度和地域范围，以及作为知名商品受保护的情况等因素，进行综合判断。原告应当对其商品的市场知名度负举证责任。”在本案中，新疆高级人民法院主要依据“华世”注册商标2002年曾被评为新疆著名商标，得出“‘华世’牌阿胶钙口服液”为知名商品；本书“晨光案”（案例讨论5）中，法院亦根据“晨光”为驰名商标，认定K－35型按动式中性笔为“知名商品”。当然，商标知名不意味着商标所使用的各种商品都知名。如果同一商标使用到诸多商品之上，则必须考察诉争的特定商品是否知名。

另一方面，我国司法实践也承认，知名的“商品特有名称”也可享受《反不正当竞争法》第五条（二）保护。品牌不知名不意味着不能成为“知名商品”。在“广东星群食品饮料有限公司等与广州星群（药业）股份有限公司等擅自使用知名商品特有包装、装潢纠纷案”（简称“夏桑菊案”）[②]，最高人民法院指出：商标的使用与商品的知名度并无必然联系。即使某种商标并不知名，也不意味着使用该商标的产品就必定不是知名商品。一审法院认定星群药业公司和星群滋补营养品厂的夏桑菊颗粒产品是知名商品时，考虑该商品的销售时间、销售区域、销售额以及广告宣传的持续时间、地域等因素，并非基于星群药业公司的“群星”商标是知名商标而认定其“GPC”商标是知名商标（参见图6－4），并继而认定其“夏桑菊颗粒”产品属于知名商品。最高人民法院认为，这不属于法律适用错误。

“夏桑菊案”的判决意见切中要害地指出“商标的使用与商品的知名度并无必然联系”。《反不正当竞争法》第五条第（二）项所保护的知名商品特有名称是一项独立的知识产权保护，不取决于商品所用商标是否知名。商品名称本质上是依附商品装潢的文字标志。此种装潢文字要受反不正当竞争法保护，需要证明经过实际使用，相关公众施加一般注意力会视其为独立的识别商品来源的标

① 最高人民法院民事裁定书〔2010〕民提字第16号。

② 最高人民法院民事裁定书〔2008〕民申字第983号。



图 6-4 “群星”夏桑菊颗粒包装参考图

志。为此，不仅需要考察商品名称本身，还要考察其在商品装潢上的表现方式，确定其是否独立于商标而取得识别商品来源的功能。同时，商品名称多数描述商品性质或功能，常不具有固有显著性。故原告常常需要举证证明这种商品名称经过使用而获得显著性。“夏桑菊”本身是描述性标志，但在装潢上突出使用，形成了独立的商业印象，通过足够的使用，已经获得显著性而成为“商品特有名称”，有资格受反不正当竞争法保护。

这不是说商标是否知名对认定“知名商品特有名称”无关紧要。上述分析框架说明，商标知名度可以影响特有商品名称发展成为独立的商品来源识别标志。知名度高的商标结合特有商品名称持续使用，可使此商品名称迅速成为识别商品来源的标志。易言之，特有商品名称可攀附知名商标而“走红”。例如，“苹果”是驰名的电脑品牌；“苹果牌”平板电脑因为“苹果”商标的驰誉度，使得“iPad”的商品名称迅速为广大消费者接受，成为识别商品来源的独立标志。从这个角度来说，知名商标常意味着相关商品的特有名称、包装、装潢具有识别商品来源的功能。为此，司法实践由知名商标推定“知名商品”进而适用《反不正当竞争法》第五条第(二)项，尚属合理。但应该准许被告提出反证，证明原告主张的特有名称、包装、装潢不是“独立的”识别商品来源的标志而不应享受此条的法律保护。

还值得一提的是，知名商品的通用名称也应该受到保护，不应准许仿冒。

例如，VODKAT用于酒精饮料，因为没有达到"伏尔加酒"(VODKA)要求的品质标准，被英国法院判定为"仿冒"[①]。依照我国法律，这种仿冒行为不受《反不正当竞争法》第五条(二)规制。尽管本条规定落脚于"使购买者误认为是该知名商品"，但本条不调整"误认商品"。有关司法解释表明，"使购买者误认为是该知名商品"就是"足以使相关公众对商品的来源产生误认，包括误认为与知名商品的经营者具有许可使用、关联企业关系等特定联系"[②]。仿冒知名商品的行为，本质上是"引人误解虚假宣传"，损害同行不特定多数的竞争对手，应受《反不正当竞争法》第九条规制。

2. 特有名称是具有显著特征的商品名称

本案中，一审法院提出，"只要这种名称能够使广大消费者马上联想到这一知名商品，能够与其他同类商品相区别，就应当认定为该知名商品的特有名称"。依照此法律标准，消费者视"特有名称"为商品名称，区别于同类商品，是同类商品的下位概念。例如，"酒"是一类商品，"曲酒"区别于"红酒"，二者同为"酒"的下位概念。"曲酒"可使消费者马上联想到"曲酒"这种广为认知的商品，但显然"曲酒"不是《反不正当竞争法》第五条(二)所谓的"知名商品特有名称"。本条所谓"知名商品"是特定来源的商品，法条强调"与他人的知名商品相混淆"可以得到很好的印证。故，关键的问题不是"联想到"知名商品，而是联想到"特定来源"的商品。所以，一审法院提出的"特有名称"认定标准属于法律错误。很遗憾，二审法院未予以纠正，反而采用大抵相同的推理。

《反不正当竞争法》第五条第(二)项所谓"特有名称"是指具有区别商品来源的显著特征的商品名称。《不正当竞争民事纠纷审理解释》第二条规定，商品名称必须具有显著特征，方可认定为"特有名称"。显著性有两种，一为固有显著性，一为获得显著性。它们不是并存的关系，而是择一的关系。为此，本案法院的中心任务应该是论证，"阿胶钙"是具有固有显著性，或是获得显著性。

然而，二审法院双管齐下，倏然不知，这会自相矛盾。一方面，二审法院指出，"阿胶钙"不是简单的文字组合，具有"科学性和独创性"。这至多可以说，阿胶钙产品本身和生产工艺具有科学性和独创性；而这与识别商品来源没有任何关系，不能说明"阿胶钙"作为商品名称具有固有显著性。又，两审法院均指出：

---

① Diageo North American Inc. v. International Brands(IBC)Ltd [2010] EWCA Civ. 920 [2010] EWHC 17(30 July 2010).

② 《不正当竞争民事纠纷审理解释》第四条第1款。

阿胶是我国传统中药，钙是矿物元素，把这两种通用名称结合在一起成为一种新产品的名称，是华世丹公司的创意。一审法院还强调，华世丹公司在发明专利授权前后从未许可过他人生产“阿胶钙”专利产品，没有人人都可以自由生产销售“阿胶钙口服液”的市场，在特有名称产生之前更不可能产生该种产品的通用名称。但是，“新产品的名称”并非都具有显著性。例如某人发明一种复印工具，取名“复印机”，在专利申请文书中以此“指代”这一发明。这种情况下，“复印机”显然应该构成通用名称，而不是特有名称。即便在一段时间之内因为专利保护即只有一家公司垄断经营“复印机”，这也不能改变“复印机”是通用名称的法律状态。一旦专利权消灭，市场经营者应有仿制并采用“复印机”推销的竞争自由。只有这样，才能实现充分的市场竞争，完成专利保护的根本目的。实际上，对于类似的情况，最高人民法院曾经指出，一段时间只有某家公司获得了保健食品批号的事实不能当然证明相应的商品名称具有显著特征，也不能证明该名称是《反不正当竞争法》第五条第（二）项规定的“特有名称”①。

另一方面，二审法院又企图证明“阿胶钙”经过使用获得显著性。这是解决本案的正确思路。“阿胶钙”直接描述了产品的组成成分，不应认定具有固有显著性。两审法院都强调：华世丹公司经过多年的经营，使“阿胶钙”这一商品名称为广大消费者认知和接受，“足以使消费者能够将其与其他保健品相区别”。然而，“阿胶钙”与其他保健品相区别，这只能说明“阿胶钙”是一种保健品的通用名称，可以区别不同种类的保健品，而不能说明“阿胶钙”文字标志可以区别不同来源的商品。而且，争议装潢还突出“钙血同补”，更说明“阿胶钙”的产品功效，而不是商品来源。总之，本案判决书之中没有证据表明，“阿胶钙”经过使用获得第二含义，具有显著性，可识别商品来源。

3. *专利新产品名称不应受反不正当竞争法保护*

发明专利权人是否对产品发明的名称，享有排他使用权？发明往往诞生新产品。申请专利时，申请人需要命名新产品，用于指代。这种新产品名称是否应受反不正当竞争法保护？

为此，可以分两种情况讨论。第一种情况，专利保护期限终结，市场竞争者可以自由使用专利发明，生产销售有关产品，其是否可以使用专利文书所载产品名称？答案应该是肯定的。在美国著名的 Kellogg Co. v. National Biscuit

---

① 厦门康士源生物工程有限公司与北京御生堂生物工程有限公司等不正当竞争纠纷再审案，最高人民法院民事判决书〔2011〕民提字第 60 号。

Co. 案中，原告 N 公司生产“碎磨麦片”(shredded wheat)，拥有相关产品发明专利及生产方法专利。在专利文书中，“碎磨”二字一直用于描述此种产品及其生产过程。这些专利保护期限届满后，被告 K 公司即大规模生产此种麦片，也称之为“碎磨麦片”。原告遂起诉被告侵犯“商品名称”(trade name)权益。美国联邦最高法院判决认为：专利保护期限届满，专利产品发明随即进入公有领域。在专利合法垄断期内用于指代专利发明的通用名称(generic designation)应当一并进入公有领域……否则，就会发生以下矛盾：一方面，社会公众应该享有自由使用不受专利保护的发明，另一方面，专利权人仍享有专属使用该产品发明名称的权利，这样公众实际上缺少完整享受(full enjoument)进入公有领域的发明的必需条件[①]。在美国联邦最高法院看来，发明专利文书中使用的名称，无论如何新颖独创，都是通用名称。在专利保护期间结束后，应该允许公众自由使用，才可以促进有效的自由竞争(effective competition)。

第二情况，专利保护期间内，竞争者可能绕开专利权利要求划定的保护范围，生产类似于专利的产品，但又不构成侵权，其是否可以使用专利文书所用新产品名称？本案华世丹公司取得的发明专利，其独立权利要求所载技术方案是：“一种医用的阿胶钙口服液，其特征在于含有阿胶、乳酸钙、葡萄糖酸钙，防腐剂和水。”而长兴公司生产的“阿胶钙口服液”是一种“食品”，不是“医用”口服液，故不侵犯华世丹公司的专利权。理论上，既然长兴公司制售的产品就是“阿胶钙”，也就应该允许它使用这一名称来描述其合法制售的“阿胶钙”商品。

总之，专利文书中出现的新产品名称应该视为法定通用名称。一方面，在专利文书中出现的新产品名称具有极高的描述性，显著性本身不高。根据专利法的要求，专利文书应该采用专业的技术语言，准确描述发明，不得含有商业推广性用语。另一方面，对此类新产品名称予以反不正当竞争法保护，不利于企业有效参与市场竞争。权衡利弊，专利文书中出现的新产品名称都不应该享受反不正当竞争法的保护，也不应该允许注册为商标。法律上，它们本应该是通用名称。

4. 新产品产品宣传与品牌宣传的矛盾

新品牌宣传和新产品推出之间存在着冲突。厂家研发出新产品后，在市场推销过程中，通常希望突出新产品性能这一卖点，故常常着意强调商品名称。例如，本案“阿胶钙口服液”产品外包装正面左上方‘阿胶钙’几个白色较大字体和红色底色以及右侧的环形图案，较突出地显示于包装盒上，尤为醒目和显著。

---

① See Kellogg Co. v. National Biscuit Co. 305 U.S. 111(1938).

这种营销理念之下，嗣后商品名称常比商标更为知名。例如“妇炎洁”比厂家的商标（“伊康美宝”）更知名[①]。然而，这不是上等的营销策略。法律上，注册商标保护更为稳定，商品名称保护相对有限。本案华世丹公司突出宣传“阿胶钙”的功效，“钙血同补”，并不会帮助相关消费者识别商品来源。正确的做法应该是，突出宣传“品牌”，强调“※※牌”专利产品（新产品）。

案例讨论 23

法条参照

《反不正当竞争法》第五条 经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易，损害竞争对手：（二）擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品。

厦门康士源生物工程有限公司与北京御生堂生物工程有限公司等不正当竞争纠纷案（最高人民法院民事判决书〔2011〕民提字第 60 号）

基本案情

原告北京御生堂生物工程有限公司（简称“御生堂公司”）成立于 2001 年 8 月 20 日，销售包装食品、饮料，并生产、销售保健品茶剂等。2001 年 9 月 18 日，其申请注册“御生堂”商标，2003 年 8 月核准注册，核定商品为第 30 类“茶及茶叶代用品”等（注册商标第 2000328 号，参见图 6－5）[②]。2007 年 4 月 4 日，御生堂公司经许可获得注册商标第 1947938 号“御生堂及图”（参见图 6－5）的永久使用权。[③] 2008 年 3 月，御生堂公司商标注册申请“御生堂肠清茶”核准注册（参见图 6－5），核定商品为第 30 类“茶”、“冰

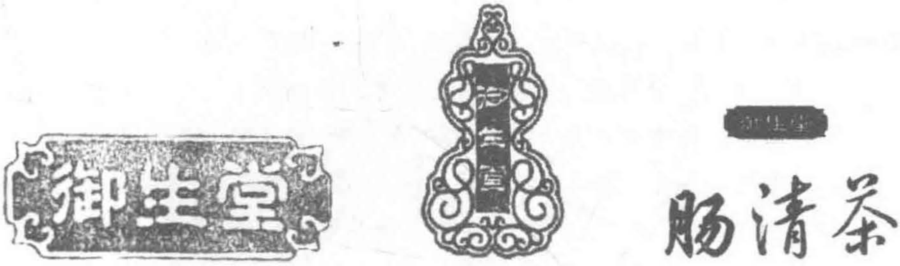
---

① 江西康美医药保健品有限公司诉江西天佑医药科技有限公司、江西药都顺发生物保健有限公司仿冒知名商品特有名称纠纷案，江西省高级人民法院〔2005〕赣民三终字第 33 号。

② 然而，此商标注册申请未被核准用于“非医用营养液”，因为 2001 年 6 月 4 日，北京御生堂生物工程技术有限公司已经先在此商品上申请注册“御生堂”商标，并于 2002 年 10 月 7 日核准注册（注册商标第 1947938 号）。2003 年 6 月，由御生堂公司监制、北京御生堂保健品公司总经销、北京寿春堂公司生产的御生堂牌肠清茶上市。同年底，御生堂生物工程技术公司起诉其侵犯第 1947938 号注册商标权。法院终审判决认定侵权成立，判令停止侵权。参见北京市高级人民法院〔2005〕高民终字第 206 号民事判决书。

③ 北京御生堂生物工程技术公司与北京御生堂投资集团有限公司签订注册商标第 2000328 号转让协议。经商标局核准，北京御生堂投资集团有限公司于 2009 年 5 月 14 日受让取得第 1947938 号注册商标，并同月许可给本案原告御生堂公司。

茶”、“茶饮料”、“茶叶代用品”。同年 6 月，“御生堂”商标经北京市工商行政管理局认定为北京市著名商标。



注册商标第 2000328 号　　注册商标第 1947938 号　　注册商标第 4614777 号

图 6－5　“御生堂及图”、“御生堂＋肠清茶”注册商标图样

本案御生堂公司主张权利的商品名称、包装装潢与其被许可使用的外观设计专利的保护对象一致。这一名为“包装盒(御生堂肠清茶)”的外观设计专利是 2004 年 7 月由北京御生堂营销策划有限公司所申请的，2005 年 4 月经国家知识产权局公告授权(专利号 200430076410.1)。经许可，御生堂公司可以在产品包装盒、广告灯载体上无限期使用此专利外观设计。御生堂公司生产销售的“御生堂牌肠清茶”，包装盒呈长方体，采用相同的图案文字，但有蓝色、桔黄色、绿色三种不同的底色。以绿色的为例，主视图左上角有保健食品标志，其下载明“卫食健字(1998)第 140 号”、“中华人民共和国卫生部批准”两行小字。主视图中央显著位置有“肠清茶”三字，其上有长约 3 厘米、宽约 1 厘米的棕色长方形框，内有“御生堂”字样并有注册商标标识；主视图下端有“北京御生堂生物工程有限公司”字样。关于背景图案，“肠清茶”三字底衬有白色云状曲线，主视图左端及右上端底衬有松树、古代人物、竹叶等。后视图与主视图相同(参见图 6－6)。



图 6－6　“肠清茶”外观设计专利 200430076410.1 号(主视图)

经公证，2005 年 9 月 16 日和 2007 年 9 月 18 日，通过国家中药品种保护审评委员会办公室和国家食品药品监督管理局保健食品审评中心网站（网址为 www.bjsp.gov.cn）进行查询，点击“保健食品检索”，在“国家已批准保健食品库”查询“肠清茶”，共有 3 条记录，其中 1 条为御生堂牌肠清茶，2 条为寿春堂牌肠清茶，批准文号均为卫食健字（1998）第 140 号、申报单位均为北京市房山区良乡金光南街 3 号、批准日期均为 1998 年 4 月 7 日。上述 3 条肠清茶记录的批准文号、申报单位地址、产品名称与本案中“御生堂牌肠清茶”产品外包装装潢上对应信息一致。[①]

自 2003 年 6 月“御生堂牌肠清茶”上市，御生堂公司即开始大量广告宣传，特别是 2005—2007 年连续三年在全国部分城市多家平面媒体上（如成都晚报、长春晚报、成都商报、广州日报、贵阳晚报、南方都市报、北京晨报、北京晚报等全国各地报纸）的促销宣传。这期间，仅在长春市的广告投入就达 2640 万元。

2008 年 11 月 3 日，御生堂公司以厦门康中源保健品有限公司（简称康中源公司）、厦门康士源生物工程有限公司（简称康士源公司）及东北大药房从事不正当竞争违法行为为由，向长春市中级人民法院提起诉讼，请求判令第一被告和第二被告停止使用与其知名商品“肠清茶”相同或近似的商品名称、相近似的包装、装潢并赔偿其经济损失人民币 50 万元；请求判令第三被告东北大药房停止销售侵权产品。

被告康中源公司成立于 2004 年 3 月，康士源公司成立于 2006 年 6 月。2004 年 4 月，康中源公司原法定代表人叶秋枫曾申请在第 30 类产品上注册“肠清”商标。因其直接表示指定商品的功能，2005 年 11 月被商标局驳回。2004 年 6 月，叶秋枫又以个人名义申请带“肠清茶”字样的包装盒外观设计专利，2005 年 1 月 12 日经国家知识产权局公告授权（专利号为 200430053230.1）。这一专利外观设计同本案嫌疑产品“康中源肠清茶”的包装装潢一致。具体来说，“康中源牌肠清茶”产品包装盒呈长方体，采用相同的图案文字，但有蓝色、桔黄色、绿色三种不同的底色。以蓝底色为例，主视图中央显著位置是“肠清$^{\text{TM}}_{\text{百合}}$茶”字样，“百合”、“TM”标识明显缩小，“肠清茶”三字突出显示；主视图左上端为长约 2 厘米、宽约 0.7 厘米的棕色长方形框，其内有明显小于“肠清茶”字体的“康中源”标志。关于背景图

① 长安公证处〔2005〕长证内经字第 82496 号公证书；〔2007〕长证内经字第 8684 号公证书。

案,"肠清茶"字样底衬植物叶、花等;主视图左下端、右端底衬小船、古代人物、小树、松树等。后视图与主视图相同(参见图 6-7)。



图 6-7 "肠清茶"外观设计专利 200430053230.1 号(主视图)

康中源公司曾于 2005 年 10 月 31 日因不正当竞争被御生堂公司起诉。在厦门市中级人民法院审理过程中,双方于 2006 年 2 月 10 日达成调解协议:(1) 康中源公司因生产的"康中源肠清TM百合茶"、"康中源肠清TM常清茶"与御生堂公司知名商品"御生堂肠清茶"的名称和装潢相近似,同意变更其名称和装潢,使之与"御生堂肠清茶"特有的名称和包装、装潢显著区别。(2) 康中源公司同意于 2006 年 7 月 1 日以后停止生产任何标有"肠清"二字的产品,不采用和御生堂公司肠清茶相近似的装潢。如果康中源公司违反约定,按从市场上查获侵权产品价值的三倍赔偿御生堂公司。协议签订后,御生堂公司撤回起诉。……

2008 年 3 月 27 日,康中源公司的网站上展示了康士源公司涉案产品。2008 年 9 月 22 日,东北大药房出售"康中源"牌肠清茶(外包装显示是由康士源公司生产的)。同年,御生堂公司还从浙江、广东、辽宁购得"康中源"牌肠清茶。……

另查,2001 年以前,医药、保健品行业就有"肠清口服液"、"肠清液"、"肠清胶囊"等称谓,亦有专业人士发表"肠清口服液"、"肠清液"或"肠清胶囊"的研究文章。自 2004 年至 2007 年,其他以"肠清茶"命名的同类产品也在市场上销售。

长春市中级人民法院审理认为:

(一)关于"御生堂"肠清茶是否是知名商品。本案中,御生堂公司使用独特的方法生产"御生堂"肠清茶产品,自 2003 年把其投放市场以来,即投

入较大资金及广告费，进行大范围的广告宣传和市场开发，使得其行销全国大部分省市和地区，在市场上占有一定的份额，为消费者所知悉，在相关公众中具有较高的知名度。为此，该商品应认定为知名商品。

（二）关于“肠清茶”是否是特有名称。本案中，“肠清茶”名称是御生堂公司独创的。在推向市场时，“肠清茶”这一名称首度出现在保健品市场上。之后，御生堂公司在广告中突出宣传“肠清茶”产品名称，使其获得了显著性。消费者能够将商品名称“肠清茶”与某一类商品紧密联系起来，其已经成为与通用名称有区别性特征的一个商品名称。在后续广告促销、宣传报道、产品包装装潢、产品推介等诸多方面，御生堂公司进一步凸显“肠清茶”名称，使消费者将“肠清茶”与御生堂公司联系到一起，成为特定生产经营者的产品标识，已具备显著的区别性特征。自“肠清茶”产品投入市场后，御生堂公司始终坚持排他地使用“肠清茶”名称，它具有特定性，应属于知名商品的特有名称。

（三）关于“御生堂”肠清茶的包装、装潢是否属特有。本案御生堂公司涉案商品所用包装为普通纸盒，属于同行业经营者通用的包装，该包装与涉案商品之间缺乏特定联系，因此不属于特有包装。然而，涉案产品所用装潢是御生堂公司在先使用的，相关文字、图案、色彩及其组合等设计具有独创性，属于该产品特有的装潢。

（四）关于康中源公司及康士源公司在涉案产品上使用的相关名称、包装、装潢是否构成不正当竞争及是否应承担相应的法律责任。……康士源公司从“康中源肠清茶”投放市场起，擅自在其包装的正反两面上标注“肠清茶”字样，放大字体，在外包装醒目位置突出使用。没有证据证明康士源公司在先或曾在其保健品上标注过“肠清茶”的名称。其明知“肠清茶”名称是御生堂公司的知名商品的特有名称，却未经允许而擅自使用“康中源肠清TM百合茶”、“康中源肠清TM常清茶”名称，属于借用他人竞争优势的近似性使用。

从双方涉案的包装装潢的设计风格和整体来看，“康中源牌肠清茶”与“御生堂牌肠清茶”两种产品包装装潢，除商标标识和生产单位名称、背景图案有所不同外，在文字、图案、色彩、构图等方面近似。康士源公司在其产品外包装显著位置用大字体突出“肠清茶”名称，使用不明显的小号字体标识“康中源”商标，包装盒正反面均无公司名称，这使其装潢整体的视觉中心和整体风格与御生堂公司的涉案产品相近似。普通购买者按照一般

注意能力，足以混淆商品来源，即可能将其产品误认是御生堂公司的知名商品，或者误以为康士源公司与御生堂公司有关联。

康士源公司是御生堂公司的同业竞争者，明知“肠清茶”是其知名商品的特有名称，涉案装潢为其知名商品的特有装潢，却擅自在同类商品包装上突出使用相同名称和近似装潢，足以引起相关公众误认，造成与知名商品混淆，康士源公司排挤和损害竞争对手以获取不正当利益的目的明显。因此，康士源公司违反反不正当竞争法，应当承担相应的法律责任。

为此，长春市中级人民法院作出〔2008〕长民三初字第106号民事判决：（一）康士源公司停止使用与御生堂公司知名商品“肠清茶”相同或近似的商品名称；（二）康士源公司停止使用与御生堂公司知名商品“肠清茶”相近似的包装装潢。

康士源公司不服，向吉林省高级人民法院提起上诉。

吉林省高级人民法院审理认为：

（一）关于“肠清茶”是否为“御生堂牌肠清茶”知名商品特有的名称。本案中，御生堂公司自“御生堂牌肠清茶”2003年6月上市，进行了大量的广告宣传，可以认定“御生堂牌肠清茶”为知名商品。虽然“肠清”二字表明了商品功能、用途，但御生堂公司在后续广告促销、宣传报道、产品包装装潢、产品推介等活动中，进一步凸显“肠清茶”名称，将“肠清茶”与其生产者御生堂公司联系到一起，使“肠清茶”成为特定生产经营者的产品标识，通过使用获得显著性。故，“肠清茶”名称具有特定性，应当认定“肠清茶”为知名商品的特有名称。

（二）关于涉案产品在装潢上是否存在显著区别。康士源公司所用涉案装潢与御生堂公司主张权利的装潢相比，虽存在区别，但从装潢设计风格和整体上看，两者在文字、图案、色彩、构图等方面近似，按照一般购买者的注意能力，足以产生产品来源混淆。

吉林省高级人民法院作出〔2010〕吉民三知终字第1号民事判决，维持一审判决。

康士源公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审，请求撤销原审判决，驳回御生堂公司的诉讼请求，其主要理由如下：（一）“肠清茶”由通用名称和属性名称组合而成，原审判决认定其属于御生堂公司特有名称错误。按照《保健食品注册管理办法》第70条规定，行政部门批准的“御生堂牌肠清茶”保健品名称，由品牌名“御生堂”、通用名“肠清”、属性名“茶”组

成。御生堂公司将“御生堂肠清茶”整体申请注册为商标，进一步说明“肠清茶”是商品通用名称。（二）御生堂公司生产的“御生堂牌肠清茶”，在其2007年4月取得“御生堂”注册商标许可之前，侵犯他人注册商标专用权，故不应认定为知名商品。在此之前，包括康士源公司在内的多个商家已经在生产肠清茶产品，不应认定为不正当竞争行为。（三）康士源公司涉案产品与御生堂公司涉案产品在装潢上存在显著区别，且康士源公司早于御生堂公司取得有关包装装潢的外观设计专利，原审判决认定二者装潢的视觉中心部分及整体风格近似错误。

为证明御生堂公司对“肠清茶”不享有专有权，康士源公司还向最高人民法院提交了汕头市利是堂保健食品有限公司食品卫生许可证（粤卫食证字〔2005〕第0501A00150号），载明许可范围：“糖果、药食同源食品（利是堂蜜炼系列产品……肠清茶）”。

最高人民法院审理认为：

本案争议的焦点为：（一）“肠清茶”是否为御生堂公司知名商品的特有名称；（二）“康中源肠清茶”的包装装潢是否与“御生堂肠清茶”近似。

（一）关于“肠清茶”是否为知名商品特有名称。知名商品是指在中国境内具有一定的市场知名度，为相关公众所知悉的商品，特有名称是指具有区别商品来源的显著特征的商品名称。本案中，御生堂公司自2003年6月起生产肠清茶产品，康中源公司2004年成立，此后不久其原法定代表人叶秋枫即申请“肠清”商标并申请“康中源肠清茶”产品包装盒的外观设计专利；康士源公司2006年成立，生产销售康中源肠清茶产品。在此期间，市场上尚有其他厂家生产肠清茶产品。在御生堂公司肠清茶产品上市之前，保健品行业存在“肠清口服液”、“肠清胶囊”等称谓，并有相关研究文章发表。可见，“肠清”有“肠道清理”之意，直接表明了该类商品的功能和用途，一般情况下不具有识别商品来源的作用，不能成为某一市场主体享有权利的特有名称，除非该主体能证明该商品名称通过使用获得了显著特征，能够将商品来源直接指向该市场主体。为此，御生堂公司负有这一举证责任。根据其提交的大量广告宣传证据，可以认定御生堂肠清茶产品销售时间较长、区域较广，宣传范围亦很广，能为相关公众所知悉，可以认定为反不正当竞争法第五条第（二）项规定的“知名商品”。但能否认定“肠清茶”已经通过使用成为产品来源标识，还需结合广告方式、相关公众认知等相关因素进行判断。御生堂公司所提交大量平面媒体广告，其基本形式为

大幅宣传洗肠的必要性及益处、肠清茶热销等内容，配有小幅御生堂肠清茶产品图样及购买方式等信息。这种广告方式侧重宣传肠清茶产品的功能，未能克服“肠清茶”本身描述商品功能的性质，不能使相关公众将“肠清茶”与某一特定来源主体联系起来。“肠清茶”三字虽然在御生堂肠清茶产品包装装潢中占有显著位置，这也并不必然表明其能够成为指代产品来源的标识。故本院认为，御生堂公司主张“肠清茶”为其知名商品特有名称证据不足，不予支持。原一、二审判决仅因御生堂肠清茶产品进行过大量宣传、“肠清茶”名称突出使用即认定构成知名商品特有名称，属于不当，予以纠正。

商品能否认定为知名商品，商品名称能否认定为特有名称，主要取决于相关公众的市场认知情况。本案中，保健食品的命名规定并不能当然决定一商品名称是否为通用名称；反之，截至目前仅有御生堂肠清茶获得保健食品批号的事实亦不能当然证明其为御生堂公司的特有名称。而且，御生堂肠清茶产品曾被认定侵犯他人注册商标专用权的事实，同样不影响其是否为知名商品的认定。

（二）关于“康中源肠清茶”的包装装潢是否与“御生堂肠清茶”近似。……“御生堂肠清茶”的产品装潢，主要指其主视图（后视图与主视图相同），系其在先使用，在文字布局、图案设计以及色彩的选择和组合上具有独创性，可以构成该知名商品的特有装潢。“康中源肠清茶”产品装潢在文字布局、图案设计甚至色彩选择方面均与“御生堂肠清茶”产品装潢相似甚至相同。比如背景图案，可选择的素材范围很广，“康中源肠清茶”却采用了跟“御生堂肠清茶”装潢基本相同的松树、古代人物等素材，基本相同的构图方式和底色，易造成相关公众混淆。在御生堂肠清茶产品已构成在先知名商品且其装潢为其特有装潢的情况下，康士源公司作为同行业经营者，采用上述相近似的装潢，借靠他人知名商品声誉以获取不正当竞争优势的意图明显，构成不正当竞争行为。原一、二审判决对此认定正确，但其基于康士源公司使用“肠清茶”名称而认定其装潢近似的部分不当，应予纠正。康士源公司应立即停止上述不正当竞争行为，改变其产品装潢。康士源公司虽然可以继续使用肠清茶作为产品名称，但应突出使用康中源产品标识，并改变装潢的背景图案，标明生产厂家名称，以与“御生堂肠清茶”的形成区别，避免使相关公众产生混淆。

本案中，康士源公司抗辩其产品包装装潢为外观设计专利。但是，现

有证据表明，御生堂公司知名商品特有装潢使用并知名在先，康士源公司对此明知，故不得以其外观设计专利来对抗御生堂公司的在先权利。

问题讨论

1. 商品名称构成“特有名称”的显著性条件

并非所有知名商品的名称，都可享受反不正当竞争的保护。商品名称是商品装潢的组成部分，往往描述商品的性质或特点。《不正当竞争民事纠纷审理解释》第二条规定，商品名称必须具有显著特征，方可认定为“特有名称”。如果商品名称直接描述商品的特性，必须经过使用获得显著性，才可以认定为“特有名称”。为此，原告要承担举证责任。

本案中，“御生堂”曾认定为著名商品，故“御生堂牌肠清茶”可以认定为知名商品。本商品上的装潢文字“肠清茶”作为商品名称，经过宣传推广，已经为公众知悉。但是，“肠清”有“肠道清理”之意，直接表明该类商品的功能和用途，不具有识别商品来源的作用。为此，最高人民法院要求原告证明：肠清茶通过使用获得显著特征，能够将商品来源直接指向御生堂公司。法院强调“需结合其广告方式、相关公众的认知等相关因素进行判断”。

广告方式需要从相关公众一般注意力的角度来解读，以便确定相关公众是否把商品上的特定装潢文字同特定商品来源相互联系。从本质上看，相关公众的认知具有决定性意义，毕竟商标法是围绕消费者福利展开的。本案原告提供了大量的平面广告证据和相应的广告费用数据。但是，这些广告侧重宣传肠清茶产品的功能，不能使相关公众把“肠清茶”与特定来源联系起来。所以，虽然原告广告投入不菲，广告宣传力度相当大，但不能使“肠清茶”获得显著特征。假如本案御生堂公司提供了“御生堂牌肠清茶”的销售量、市场份额等数据，并强调外包装上清晰显著地标明“御生堂牌”，这相比之下更有助于证明相关消费者可能将“肠清茶”和其来源御生堂公司联系起来。

三、知名商品特有装潢

根据《反不正当竞争法》第五条第（二）项规定，擅自使用知名商品特有的包装、装潢，或者使用与知名商品近似的包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品的，属于“不正当手段从事市场交易，损害竞争对手”。类似于商品特有名称，《审理反不正当竞争纠纷的司法解释》第二条

规定，商品包装、装潢必须具备显著特征，方可获得不正当竞争保护。在我国法律之下，商品装潢包括两类：(一)文字图形类；(二)形状构造类。第一类可以具有固有显著性；而第二类没有固有显著性，须经过使用才可获得显著性(参见本书案例讨论5“晨光案”)。

案例讨论 24

法条参照

《反不正当竞争法》第五条 经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易，损害竞争对手：(二)擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品。

蒙特莎公司与费列罗公司等不正当竞争纠纷再审案
(最高人民法院民事裁判书〔2006〕民三提字第3号)

基本案情

原告意大利费列罗公司(FERRERO S. P. A)(简称“费列罗公司”)于1946年成立于意大利，1982年向市场推出FERRERO ROCHER巧克力，曾在亚洲多个国家和地区的电视、报纸、杂志发布广告。1984年，就FERRERO ROCHER巧克力的8粒装、16粒装、24粒装及30粒装立体包装，费列罗公司曾向世界知识产权组织申请立体商标。1984年2月，通过中国粮油食品进出口总公司，费列罗公司以“寄售方式”[①]在中国大陆免税店和机场商店等当时政策允许的场所销售这种巧克力，产品包装上使用未注册商标“金莎”商标(包括中文字样及图形)，一致持续到1993年。在我国台湾和香港地区市场上，FERRERO ROCHER巧克力也称“金莎”牌巧克力，且这一商标于1990年和1993年分别在台湾地区和香港地区核准注册(参见图6-8)。在中国大陆，费列罗公司于1986年10月核准注册了“FERRERO ROCHER及图”系列商标(参见图6-8)，实际使用在中国大陆销售的巧克力上。

---

① 寄售(consigenment)是一种委托代售的贸易方式，是指货主(委托人)先将货物运往寄售地，委托国外一个代销人(受托人)按照寄售协议规定的条件，由代销人替货主进行销售，并在货物出售之后向货主结算货款。



中国香港注册商标第 199503688 号



中国注册商标第 269221 号

图 6－8　“金莎”及“FERRERO ROCHER 及图”注册商标图样

从 1993 年开始，费列罗公司以广东、上海、北京为核心，逐步加大力度，在国内报纸、期刊和室外广告宣传 FERRERO ROCHER 巧克力，相继在部分大中城市设立专柜销售，并赞助商业和体育活动，逐步提高产品知名度。2000 年 6 月，“FERRERO ROCHER”商标列入全国重点商标保护名录。

FERRERO ROCHER 巧克力的包装、装潢前后基本保持一致，只是细节略有变。其主要特征是：(1) 每粒球状巧克力用金色纸质包装；(2) 金色球状包装上配以印有“FERRERO ROCHER”商标的椭圆形金边标签作为装潢；(3) 每粒金球状巧克力底部均有咖啡色纸质底托作为装潢；(4) 不同形状的塑料透明外包装，可见金球状内包装；(5) 塑料透明外包装上使用椭圆形金边图案为装潢，椭圆形内配有产品图案和商标，并由商标处延伸出红金色的绶带状图案(参见图 6－9)。

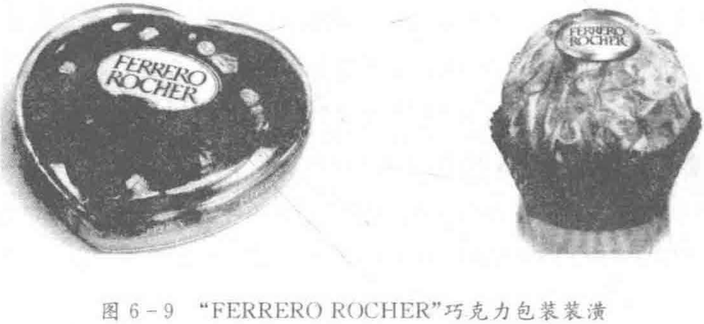


图 6－9　“FERRERO ROCHER”巧克力包装装潢

2003 年 1 月，费列罗公司经天津市公证处公证，在天津市河东区正元公司处购买了“金莎 TRESOR DORE”巧克力，其生产商为蒙特莎公司。“金莎 TRESOR DORE 巧克力”包装、装潢和“FERRERO ROCHER”巧克力酷似：其每粒金莎 TRESOR DORE 巧克力呈球状并均由金色锡纸包装；每粒金球状包装顶部均配以印有“金莎 TRESOR DORE”商标的椭圆

形金边标签；每粒金球状巧克力均配有底面平滑无褶皱、侧面带波浪褶皱的碗状咖啡色纸质底托；外包装为透明塑料纸或塑料盒；外包装正中处使用椭圆金边图案，其内有产品图案和“金莎 TRESOR DORE”商标，其外延伸出红金色绶带(参见图 6－10)。



金莎

注册商标第 548004 号

TRESORDORE

注册商标第 3185055 号

图 6－10　“金莎 TRESOR DORE”巧克力包装与“金莎”、“TRESOR DORE”注册商标图样

费列罗公司向天津市第二中级人民法院起诉称，蒙特莎公司多年来一直仿冒其产品，擅自使用与原告知名商品特有的包装、装潢相同或近似的包装、装潢，误导消费者，使消费者产生混淆。费列罗公司请求法院判令蒙特莎公司不得生产、销售，正元公司不得销售带有费列罗公司巧克力产品特有包装、装潢的产品，并赔礼道歉、消除影响，赔偿经济损失人民币 300 万元。

本案第一被告蒙特莎公司于 1991 年 12 月由张家港市乳品一厂与比利时费塔代尔有限公司合资成立，生产、销售各种花色的巧克力。张家港市乳品一厂 1989 年 12 月成立，是经营麦乳精、巧克力等产品的集体企业。1990 年 4 月 23 日，张家港市乳品一厂申请注册“金莎”文字商标，1991 年 4 月核准注册(注册商标第 548004 号)(参见图 6－10)。1994 年，费列罗公司曾提请商标评审委员会撤销“金莎”注册商标，但未获支持[①]。1993 年 6 月

① 张家港市乳品一厂于 1990 年 4 月和 1991 年 2 月在 30 类巧克力等商品分别申请注册了第 548004 号“金莎”商标和第 581728 号“金莎 JinSha”商标，并获准注册。两商标已分别于 2002 年 12 月和 2003 年 9 月被商标局注册注销。2002 年 1 月 28 日，其获准注册商标第 3159706 号。2009 年，费列罗公司认为，其未注册“金莎”商标构成驰名商标，“金莎 Montresor 及图”构成对该“金莎”商标的复制和恶意抢注，要求根据《商标法》〔2001〕第四十一条第 2 款撤销。北京市第一中级人民法院作出行政判决认为，争议商标申请注册时，费列罗公司的未注册“金莎”商标不构成驰名商标。参见，费列罗有限公司(Ferrero S. P. A.)诉中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会商标行政纠纷案，北京市第一中级人民法院行政判决书(2012)一中知行初字第 108 号。

经江苏省体制改革委员会批准，以张家港市乳品一厂为主体，成立江苏梁丰食品集团公司，此公司后变更为江苏梁丰食品集团有限公司，并随后成为蒙特莎公司的中方投资者。

张家港市乳品一厂自1990年开始生产“金莎”商标的巧克力，包装、装潢与本案蒙特莎公司被诉巧克力的包装、装潢基本一致，与FERRERO ROCHER巧克力近似。自1990年到2002年，“金莎”巧克力获得诸多荣誉：1990年被张家港市经济委员会评为市级新产品；1991年荣获北京市第二届国际博览会银奖、江苏省第七届轻工业优秀新产品金奖、江苏省第三届轻工美术设计展评会二等奖；1992年被评为苏州市第二届优秀新产品；1998年被中国焙烤食品糖制品工业协会评为中国市场优秀品牌巧克力推荐产品；2000年被评为中国知名食品信誉品牌，同年被江苏省质量技术监督局认定为江苏省重点保护产品；2001年获得西部名牌产品贸易洽谈会金奖；2004年被评为中国名牌产品并确定为国家免检产品。此外，“金莎”商标在2001年还被认定为苏州市知名商标、江苏省著名商标。1997年至2002年，在《中国食品报》发布的全国食品市场调查及全国连锁店销售统计、监测排行中，金莎巧克力名列前茅，而FERRERO ROCHER巧克力榜上无名。

2002年，张家港市乳品一厂向蒙特莎公司移转“金莎”商标(2004年4月21日经商标局核准正式转让)。2002年5月，江苏梁丰食品集团有限公司申请注册“TRESORDORE”文字商标，2003年7月核准注册(注册商标第3185055号)。蒙特莎公司生产、销售“金莎 TRESOR DORE”巧克力商品，其除将“金莎”更换为“金莎 TRESOR DORE”组合商标外，仍沿用原“金莎”巧克力的包装、装潢。

针对费列罗公司的诉讼请求，蒙特莎公司答辩称：原告涉案产品在中国大陆市场并没有被相关公众知悉，未有市场销售量和占有率证据。相反，蒙特莎公司生产的金莎巧克力产品在中国境内消费者中享有很高的知名度，多次获奖，属于知名商品。原告要求保护的包装、装潢是国内外同类巧克力产品的通用包装、装潢，不具有独创性和特异性。而且，该包装、装潢是由商品的功能性质所决定的，不是特有的包装、装潢。蒙特莎公司生产的金莎巧克力的包装、装潢是由其工作人员和张家港市工艺美术印刷厂的专业设计人员合作开发，并非仿冒他人已有的包装、装潢。普通消费者在购买时，只需施加一般的注意义务，就不会混淆原、被告各自生产的巧克

力产品。

天津市第二中级人民法院审理认为：

知名商品是在市场上具有一定知名度，为相关公众所知悉的商品。知名商品具有明显的地域特点，商品在国外的知名程度并不代表在中国境内的知名度。商品是否知名以及知名程度应根据其存在的市场具体情况予以认定。早在20世纪70年代，采用金色锡箔纸包裹球状巧克力，使用透明塑料外包装呈现巧克力内包装，已为其他巧克力生产企业所使用，并非FERRERO ROCHER巧克力特有，该包装属通用包装，不应保护。

但是，FERRERO ROCHER巧克力的装潢是费列罗公司1988年前进入国内市场即已使用的，具有识别和美化商品、区别商品来源的显著特征，构成特有装潢。蒙特莎公司生产、销售的“金莎”巧克力沿用张家港市乳品一厂的装潢，其最早使用是在1990年，晚于费列罗公司。蒙特莎公司提供的证据不足以否定FERRERO ROCHER巧克力装潢的特有性。应当认定下列装潢特征为FERRERO ROCHER巧克力所特有：金纸球状包装上配以椭圆形金边并且印有“FERRERO ROCHER”商标的标签；具有各种形状的塑料硬制包装盒，盒盖透明，可见金纸球状内包装；使用配有产品图案的费列罗组合商标作为装潢组成部分，并由商标标识向外延伸出红金颜色的绶带状图案。

“金莎”巧克力自张家港市乳品一厂1990年推出以来，一直采用与被控侵权巧克力一致、与FERRERO ROCHER巧克力近似的装潢。经过以江苏梁丰食品集团有限公司为龙头的各生产企业的广泛宣传，“金莎”巧克力的市场占有率名列前茅，多次获得国家政府部门和相关协会褒奖，成为中国知名度较高的商品。

在原、被告的巧克力商品均为我国知名商品的情况下，二者知名的时间先后及知名度高低应当作为认定普通消费者能否将被告商品误认为原告商品的具体因素。从双方巧克力商品的知名时间分析，蒙特莎公司生产的“金莎”巧克力从20世纪90年代中期已经逐步从地方政府及消费者认可的商品发展为全国知名商品，市场占有率较高，并于2004年被评为中国名牌产品。FERRERO ROCHER巧克力进入国内市场直至1993年前，仅在一些城市的免税商店、机场等场所销售，与普通消费者的生活距离较远，在这段时间不知名。1993年以后，FERRERO ROCHER巧克力以广东、上海、北京为主要宣传、销售市场，并以这三地为核心逐步扩展销售范围，

近几年成为国内知名商品，故其知名的时间晚于蒙特莎公司生产的金莎巧克力。

就双方巧克力商品的知名度而言，蒙特莎公司提供了连续多年的市场销售占有率排行榜。"金莎"巧克力经常出现在排行榜前列，这表明消费者对"金莎"巧克力的认可度较高。然而，排行榜中从未出现 FERRERO ROCHER 巧克力。这足以说明"金莎"巧克力知名度明显高于 FERRERO ROCHER 巧克力。由于"金莎"巧克力的知名度高、知名持续时间长，其相对于其他品牌的巧克力具有较强的区别性特征，产品外观的显著性日益提高。在此种情况下，消费者不会将蒙特莎公司的"金莎"巧克力误认为是费列罗公司的 FERRERO ROCHER 巧克力。

再者，原被告巧克力产品在国内市场上并行宣传、销售达十多年，双方都注重各自产品的商标及产地来源，二者产品的质量、价格、口味及消费层次不同，双方拥有各自的消费群。由于费列罗公司的"FERRERO ROCHER"商标与蒙特莎公司的"金莎"商标均处于产品外包装的显著位置，消费者能从巧克力的商标及生产厂家等不同之处进行分辨，购买所要的产品，装潢近似已经不能妨碍消费者正确选购。因此，尽管二者产品装潢近似，但不足以使消费者产生误认、混淆二者的产品。

综上，蒙特莎公司生产的金莎巧克力的包装、装潢对费列罗公司的产品不构成不正当竞争，正元公司销售金莎巧克力的行为亦不构成侵权。2005 年 2 月 7 日，天津市第二中级人民法院作出〔2003〕二中民三初字第 63 号民事判决：驳回费列罗公司的诉讼请求。

费列罗公司不服，向天津市高级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决，支持其诉讼请求……其主张：(1) 一审法院将蒙特莎公司生产的 TRESOR DORE 巧克力与使用"金莎"商标的糖果食品混为一谈，错误认定 FERRERO ROCHER 巧克力在中国境内知名的时间以及被控侵权产品 TRESOR DORE 巧克力在中国境内知名的事实。(2) 一审法院忽视 FERRERO ROCHER 巧克力的国际知名度，错误认定产品在国外的知名程度并不延伸至国内。实际上，商标局及商标评审委员会均认可 FERRERO ROCHER 巧克力早在 20 世纪 80 年代即有广泛的知名性，这与其在国际上形成的知名程度有重要联系。(3) 一审法院错误否定 FERRERO ROCHER 巧克力使用的部分包装、装潢的特有性，忽视隔离比对、整体比对和要部比对的原则，违背有关法律法规的基本原则，认定

TRESOR DORE 巧克力与 FERRERO ROCHER 巧克力包装、装潢近似却不判决构成混淆。(4) 一审法院错误理解"相关公众"的概念,将接触免税商店商品的消费者错误地排除在相关公众之外,并将相关公众按照商品的价格及消费层次的不同需求进行分层。(5) 费列罗公司坚持主张蒙特莎公司违反诚实信用原则,如抢注"金莎"商标以及在商标标签上虚假标注"始于 1968 年"等恶意行为,而一审法院拒绝认定。

蒙特莎公司请求驳回上诉,维持原判,其答辩称:被控侵权商品就是"金莎"巧克力,被控侵权商品的包装、装潢就是"金莎"巧克力使用的包装、装潢。"TRESOR DORE"商标是 2003 年获得注册的商标,蒙特莎公司将"TRESOR DORE"商标和"金莎"组合使用在自己的产品上并没有改变产品的来源。仅从费列罗公司以寄售方式销售 FERRERO ROCHER 巧克力就可以认定其在 20 世纪 90 年代的国内市场不可能知名。一审判决综合考虑商品的销售时间、范围、市场占有率及广告宣传等要素,认定 FERRERO ROCHER 巧克力近几年才逐渐在相关公众中知名,知名时间晚于蒙特莎公司,完全正确。FERRERO ROCHER 巧克力使用的包装、装潢,除其商标部分之外,不具有特有性。

天津市高级人民法院审理认为:

我国反不正当竞争法规定的知名商品,是指已在特定市场销售并为相关公众知晓的商品。评价商品的知名状况应根据其在国内外特定市场的知名度综合判定,不应理解为仅指是中国境内知名。费列罗公司作为专业生产巧克力食品的国际知名企业,此系该行业公知的事实。其生产的 FERRERO ROCHER 巧克力在 1984 年进入国内市场销售前,在巧克力市场上已为相关公众知晓,具有较高的知名度。该产品 1984 年开始在国内公开销售,按当时中国市场,FERRERO ROCHER 巧克力商品特有的包装、装潢作为整体,具有显著的视觉特征和效果。此后,该产品在中国市场长期销售,已为相关公众知晓,应当认定为知名商品。

FERRERO ROCHER 巧克力的包装、装潢为整体设计,表达了特定的含义,形成特有的包装、装潢形式。蒙特莎公司"金莎 TRESOR DORE"巧克力使用了与 FERRERO ROCHER 巧克力基本相同的包装、装潢,而蒙特莎公司不能证明系自己独立设计或者在先使用,因此应认定其擅自使用了 FERRERO ROCHER 巧克力特有的包装、装潢。

本案审理根据《中华人民共和国民法通则》关于涉外民事关系法律适

用之规定，应适用《中华人民共和国反不正当竞争法》。同时，我国与意大利共和国均为《保护工业产权巴黎公约》成员国，遇有我国法律与公约有不同规定的情形，应当适用《保护工业产权巴黎公约》的规定。依据《保护工业产权巴黎公约》第十条之二的规定，本案在适用《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第（二）项时，应当不限于法律所列举的一般情形，本案应认定蒙特莎公司的行为构成对费列罗公司的商品及商业活动造成混淆的不正当竞争，依法应予制止。故本案的审理应依据我国反不正当竞争法规定的宗旨和原则及相关国际公约规定，维护商业活动的诚实信用和公平竞争。一审判决适用法律不当，处理有失公允。上诉人费列罗公司的主要上诉理由成立，予以支持。

蒙特莎公司不服，向最高人民法院提出再审申请，请求撤销二审判决，维持一审判决。其主要理由为：(1) 二审判决对特定市场作出的扩大解释不符合《保护工业产权巴黎公约》的规定；而且，该公约并未就如何认定知名商品作出具体规定。费列罗公司的产品在国际市场上的知名不能当然推出其在国内市场也知名。(2) FERRERO ROCHER 巧克力的市场占有率低于“金莎”巧克力，在无相反证据情况下，二审错误地推翻了一审认定 FERRERO ROCHER 巧克力知名的时间晚于蒙特莎公司“金莎 TRESOR DORE”巧克力的事实。……(4) 巧克力作为高档甜食，消费者购买时主要依靠商标来识别，不会根据包装、装潢进行识别，相似的包装、装潢不会导致消费者混淆。

费列罗公司答辩，请求驳回蒙特莎公司的再审申请，维持二审判决。其主要理由为：(1) 二审对 FERRERO ROCHER 巧克力知名性以及 FERRERO ROCHER 巧克力 1984 年进入中国市场的认定正确。(2) 蒙特莎公司不能证明涉案包装、装潢是自己独立设计或者在先使用。(3) 二审认定蒙特莎公司违反诚实信用原则和公认的道德准则，仿冒 FERRERO ROCHER 巧克力使用的包装、装潢，不能认定其产品为知名商品，故没有就其知名的时间进行认定。二审同时反驳一审法院比较两种产品知名度的做法。因此，二审判决从根本上维护了我国反不正当竞争法确立的诚实信用准则。(4) FERRERO ROCHER 巧克力使用的包装、装潢具有区别其他产品的显著特征，具有特有性。该包装、装潢通过形状、大小、图案、颜色以及排列组合、摆放位置综合形成了 FERRERO ROCHER 巧克力的独有识别性。一般消费者看到该特有包装、装潢即可识别并联想到是

FERRERO ROCHER 巧克力。(5) 张家港市乳品一厂生产的金莎巧克力包装、装潢自20世纪90年代面世以来,发生过很多次变动,蒙特莎公司生产的金莎 TRESOR DORE 巧克力已经与当初面世使用的包装、装潢有很大区别,且与 FERRERO ROCHER 巧克力使用的包装、装潢非常相似,足以使消费者造成混淆,引起误认。即使蒙特莎公司长期使用现有包装、装潢,也不影响费列罗公司申请保护相关权利。……

最高人民法院审理认为:

本案主要涉及 FERRERO ROCHER 巧克力是否为在先知名商品,FERRERO ROCHER 巧克力使用的包装、装潢是否为特有包装、装潢,以及蒙特莎公司生产的"金莎 TRESOR DORE"巧克力包装、装潢使用是否构成不正当竞争行为等争议焦点问题。

(一)关于 FERRERO ROCHER 巧克力是否为在先知名商品。根据中国粮油食品进出口总公司与费列罗公司签订的寄售合同、寄售合同确认书等有关证据,二审法院认定 FERRERO ROCHER 巧克力自1984年开始在中国境内销售,正确无误。反不正当竞争法所指的知名商品,是在中国境内具有一定的市场知名度,为相关公众所知悉的商品。在国际已知名的商品,我国法律对其特有名称、包装、装潢的保护,仍应以在中国境内为相关公众所知悉为必要。所主张的商品或者服务具有知名度,通常系由在中国境内生产、销售或者从事其他经营活动而产生。认定知名商品,应当考虑该商品的销售时间、销售区域、销售额和销售对象,进行任何宣传的持续时间、程度和地域范围,作为知名商品受保护的情况等因素,进行综合判断;也不排除适当考虑国外已知名的因素。本案二审判决中关于"对商品知名状况的评价应根据其在国内外特定市场的知名度综合判定,不能理解为仅指在中国境内知名的商品"的表述不当。但是,根据 FERRERO ROCHER 巧克力进入中国市场的时间、销售情况以及费列罗公司进行的多种宣传活动,认定其属于在中国境内的相关市场中具有较高知名度的知名商品正确。再审申请人主张 FERRERO ROCHER 巧克力在中国境内市场知名的时间晚于"金莎 TRESOR DORE 巧克力",这不能成立。

(二)关于 FERRERO ROCHER 巧克力使用的包装、装潢是否具有特有性。盛装或者保护商品的容器等包装,以及在商品或者其包装上附加的文字、图案、色彩及其排列组合所构成的装潢,在能够区别商品来源时,即属于反不正当竞争法保护的特有包装、装潢。费列罗公司请求保护的

FERRERO ROCHER巧克力使用的包装、装潢系由一系列要素构成。如果仅仅以锡箔纸包裹球状巧克力，采用透明塑料外包装，呈现巧克力内包装等方式进行简单的组合，所形成的包装、装潢因无区别商品来源的显著特征而不具有特有性。而且，这种组合中的各个要素也属于食品包装行业中通用的包装、装潢元素，不能被独占使用。但是，锡纸、纸托、塑料盒等包装材质与形状、颜色的排列组合有很大的选择空间；将商标标签附加在包装上，该标签的尺寸、图案、构图方法等亦有很大的设计自由度。在可以自由设计的范围内，将包装、装潢各要素独特排列组合，使其具有区别商品来源的显著特征，可以构成商品特有的包装、装潢。FERRERO ROCHER巧克力所使用的包装、装潢因其构成要素在文字、图形、色彩、形状、大小等方面的排列组合具有独特性，形成了显著的整体形象，且与商品的功能性无关，经过长时间使用和大量宣传，已足以使相关公众将上述包装、装潢的整体形象与费列罗公司的FERRERO ROCHER巧克力商品联系起来，具有识别其商品来源的作用，应当属于反不正当竞争法第五条第(二)项所保护的特有的包装、装潢。

此外，费列罗公司FERRERO ROCHER巧克力的包装、装潢使用在先，蒙特莎公司主张其使用的涉案包装、装潢为自主开发设计缺乏充分证据支持，二审判决认定蒙特莎公司擅自使用FERRERO ROCHER巧克力特有包装、装潢正确。

(三)关于相关公众是否容易对FERRERO ROCHER巧克力与"金莎TRESOR DORE"巧克力引起混淆、误认。对商品包装、装潢的设计，不同经营者之间可以相互学习、借鉴，并在此基础上进行创新设计，形成明显区别各自商品的包装、装潢。这是市场经营和竞争的必然要求。就本案而言，蒙特莎公司可以充分利用巧克力包装、装潢设计中的通用要素，自由设计与他人在先使用的特有包装、装潢具有明显区别的包装、装潢。但是，对他人具有识别商品来源意义的特有包装、装潢，则不能作足以引起市场混淆、误认的全面模仿，否则就会构成不正当的市场竞争。我国反不正当竞争法中规定的混淆、误认，是指足以使相关公众对商品的来源产生误认，包括误认为与知名商品的经营者具有许可使用、关联企业关系等特定联系。本案中，由于FERRERO ROCHER巧克力使用的包装、装潢的整体形象具有区别商品来源的显著特征，蒙特莎公司在其巧克力商品上使用的包装、装潢与FERRERO ROCHER巧克力特有包装、装潢又达到在视觉上

非常近似的程度，即使双方商品存在价格、质量、口味、消费层次等方面的差异和厂商名称、商标不同等因素，仍不免使相关公众易于误认金莎TRESOR DORE巧克力与FERRERO ROCHER巧克力存在某种经济上的联系。据此，再审申请人关于本案相似包装、装潢不会构成消费者混淆、误认的理由不能成立。

综上，蒙特莎公司在"金莎TRESOR DORE"巧克力商品上，擅自使用与费列罗公司的FERRERO ROCHER巧克力包装、装潢相近似的包装、装潢，足以引起相关公众对商品来源的混淆、误认，构成不正当竞争行为。

此外，本案费列罗公司请求保护的是知名商品特有的包装、装潢，对此我国反不正当竞争法第五条第(二)项已有明确的保护规定，而且该规定与《保护工业产权巴黎公约》的有关规定并无不合。在国内已有符合条约要求的法律规定的情况下，无须再援引条约的相关规定。二审判决认为"遇有我国法律与《保护工业产权巴黎公约》有不同规定的情形，应当适用公约的规定，本案适用反不正当竞争法第五条第(二)项时，应当不限于法律所列举的一般情形，应认定蒙特莎公司的行为构成对费列罗公司的商品及商业活动造成混淆的不正当竞争"，其理由不当，应予纠正。

问题讨论

1. 知名商品特有装潢权益的归属原则：在先知名与在先使用

《反不正当竞争法》第五条第(二)项关于知名商品特有装潢权益的规定相当概括，并未明确权益归属的基本原则。本案中，原被告商品装潢几近相同，假定装潢为特有装潢而可以区别商品来源，认定权益归属其中一方，即可同时判决另一方行为构成"不正当竞争行为"[①]。一审法院认定原被告商品都是"国内知名商品"，原告商品装潢具有特有性，而嫌疑商品装潢经使用取得较强显著性。这等于承认同一装潢之上可以同时存在两项知名商品特有装潢权益。由于它们的权益内容不兼容，故属于"权利冲突"，法律上不能并存。

通观全案，本案的核心争议在于，知名商品特有装潢权益归属应适用"在先知名原则"还是"在先使用原则"。可惜，各审法院判词远非清楚，只能通过判决

① 知名商品特有名称、包装、装潢属于民事权益，依照《侵权责任法》第二条可以成立"侵权"。但是，侵犯此类权益却不应适用《侵权责任法》。该法第五条规定"其他法律对侵权责任另有特别规定的，依照其规定"。故，侵犯它们，只能依照《反不正当竞争法》第四章法律责任处理。为适用《反不正当竞争法》规定违法行为构成要件和规定之法律责任，采用"不正当竞争行为"的术语比"侵权"的术语要准确。

书措辞推测各自的立场。一审法院采用双重标准，认为原告特有装潢在先使用，但在后知名，而被诉商品装潢在后使用，但在先知名，经使用而具有较强区别性特征，显著性不断提高。一审法院最终判决相关公众不会发生混淆误认，但是并未否定原告可以享有知名商品特有装潢。另一方面，一审判决强调被诉商品装潢的知名度高，显著性强，等于承认被告亦对同样的装潢享有《反不正当竞争法》第五条第(二)项权益。为此，一审法院认为，知名商品特有装潢可依据在先使用获得，也可以依据在先知名享有。这显然只是权宜之计。

二审法院以“我国反不正当竞争法规定的宗旨和原则及相关国际公约规定，维护商业活动的诚实信用和公平竞争”作为审判依据，而不是依据《反不正当竞争法》第五条第(二)项，故二审判决无关乎知名商品特有装潢权益归属原则。二审法院论证原告巧克力在先知名，同时指出被告不能证明被诉巧克力装潢系自己独立设计或者在先使用，故构成擅自使用 FERRERO ROCHER 巧克力特有的包装、装潢，都是为证明被告“蒙特莎公司的行为构成对费列罗公司的商品及商业活动造成混淆的不正当竞争，依法应予制止”。而针对《反不正当竞争法》第五条第(二)项之适用本案纠纷，二审法院相对于一审法院并没有提出不同法律意见。二审法院本质上承认《反不正当竞争法》第五条第(二)项所谓的“知名”是指国内知名，但违反诚实信用原则或公认的商业道德没有地域限制，可以考虑国际知名度。

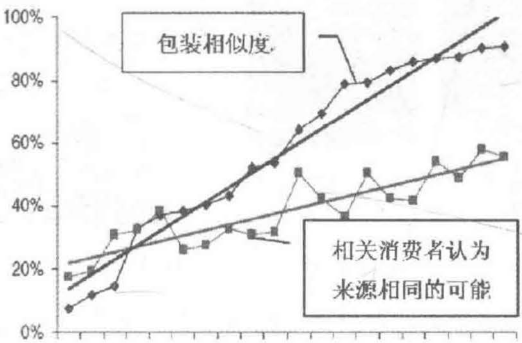
最高人民法院推翻二审法院的审判依据，回归到《反不正当竞争法》第五条第(二)项，并倾向采用“在先使用原则”。最高人民法院指出“费列罗公司 FERRERO ROCHER 巧克力的包装、装潢使用在先……二审判决认定蒙特莎公司擅自使用 FERRERO ROCHER 巧克力特有包装、装潢正确”。它还指出，“蒙特莎公司可以充分利用巧克力包装、装潢设计中的通用要素，自由设计与他人在先使用的特有包装、装潢具有明显区别的包装、装潢。但是，对他人具有识别商品来源意义的特有包装、装潢，则不能作足以引起市场混淆、误认的全面模仿，否则就会构成不正当的市场竞争”。但是，最高人民法院的确提到“本案主要涉及 FERRERO ROCHER 巧克力是否为在先知名商品”。据此可以推测，不同于一审和二审判决，最高人民法院要求的知名度显然要低不少。一审法院认定被诉商品装潢知名是以“全国知名”为标准，而最高人民法院认为“北京、上海、广州”几地知名[①]，也足以认定“知名商品特有装潢”。通过降低知名度要求，

① 参见《审理反不正当竞争纠纷的司法解释》第一条第 2 款。

最高人民法院认定原告特有装潢是在先使用,并且在先知名。实际上,知名度要求越低,在先知名原则必然就越趋近于在先使用原则。

但我国不少学者认为,"知名"是商品特有装潢保护的前提条件,不是任何商业标志都应该给予保护[①]。殊不知,这可能放纵不正当竞争行为,损害正当的商业利益。特有装潢的在先使用人,限于自身市场地位和营销能力,未必可以在短时间内让自己商品的特有装潢本身知名。如果其他竞争者故意抄袭其商品特有装潢,并依赖强大的营销手段或既有品牌声誉而抢先取得知名度,则后来者反而可以享受该特有装潢的权益。这未免违背反不正当竞争法维护商业道德、诚实信用原则的立法宗旨。

实际上,仿冒不知名商品的特有包装、装潢,同样容易使消费者混淆商品来源。2009 年,英国品牌保护调查表明,商品外包装越相近,消费者越可能认为商品来源相同,作出错误购买决定的几率相应升高[②]。



产品相似程度

商品包装装潢相近(参见图 6－11),相关消费者很可能误认为商品来自同一厂家(比如误以为是"系列产品"),或者来自彼此存在经济联系厂家(比如误以为原被告存在赞助、许可、母子公司关系)。本案原被告商品包装的显著部分黏附相互区别的注册商标,但商品包装装潢十分近似,最高人民法院指出,尽管"双方商品存在价格、质量、口味、消费层次等方面的差异和厂商名称、商标不同等因素,仍不免使相关公众易于误认金莎 TRESOR DORE 巧克力

① 孔祥俊:《反不正当竞争法原理》,知识产权出版社(2005 年版),第 132 页;范晓宇:"在先知名商品特有名称、包装、装潢的认定与保护——费列罗案引发的思考",兰州大学学报(社会科学版)2009 年第 1 期,第 106－112 页。

② British Brand Group Survey(1 May 2009)

与 FERRERO ROCHER 巧克力存在某种经济上的联系”。



FERRERO ROCHER 巧克力



金莎 TRESOR DORE 巧克力



福临门食用油　“福宜康”食用油



娃哈哈营养快线　哈旺营养快线

图 6－11　商品包装装潢混淆性近似示例

依通理，市场的后来者应该尊重既定的市场秩序，避免使用可能导致消费者混淆、错误或误解的标志、包装和装潢。商品特有装潢本质上就是未注册商标，应依照未注册商标权益取得的一般原则“在先使用原则”（priority of appropriation）确定权益归属。“在先使用原则”所谓“使用”具有特定含义，是指任何标志经有意且持续使用，不是零星、随意、短暂的使用，并具有未来商业利用计划，则应该享有商业标志权益[①]。凡知道他人在先使用标志而未经许可使用相同或近似标志，易使相关公众混淆的，均应属于不正当竞争行为，应承担法律责任。

---

① See Bell v. Streetwise Records Ltd. 640 F. Supp. 575(D. Mass. 1986)(“Use of the mark has been deliberate and continuous not sporadic casual or transitory the use must be consistent with a present plan of commercial exploitation”)

发达国家成熟的反不正当竞争法并不以“知名商品”作为反仿冒的条件。例如，美国《兰汉姆法案》第四十三条宽泛地规定：“在商业活动中，任何人在商品或服务上或者任何商品的容器上，使用任何文字、词汇、名字、符号或图形及其组合，或者任何虚假的来源标志、虚假或引人误解的描述或者事实陈述，可能导致混淆或错误，或者具有欺骗性，使得消费者误以为行为人同第三人存在隶属关系、特定联系，或者行为人的商品、服务或商业活动受他人赞助或允许，或者行为人的商品或服务来源于第三人”，应该承担法律责任。《国家工商总局关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定》也规定，“商品的名称、包装、装潢被他人擅自作相同或者近似使用，足以造成购买者误认的，该商品即可认定为知名商品”。但是，这属于部门规章，效力等级低，不足以约束法院。本案各审法院就没有采用。

综上所述，为维护良性的市场竞争环境，仿冒不知名商品的特有包装、装潢，也应该予以禁止。鉴于我国目前的制定法和学说，这种情况似乎不适合适用第五条第(二)项，而更适宜适用《反不正当竞争法》第二条第 1 款的一般性条款，此条规定不要求“知名商品”。当然，更好的出路可能是，未来直接修改第五条第(二)项，去除“知名”的要求，而基于“在先使用”原则确定权益归属和进行权益保护。

2. *知名商品特有装潢权益的地域性*

知名商品特有装潢保护具有地区性。《审理反不正当竞争纠纷的司法解释》第一条第 2 款规定：“在不同地域范围内使用相同或者近似的知名商品特有的名称、包装、装潢，在后使用者能够证明其善意使用的，不构成反不正当竞争法第五条第(二)项规定的不正当竞争行为。因后来的经营活动进入相同地域范围而使其商品来源足以产生混淆，在先使用者请求责令在后使用者附加足以区别商品来源的其他标识的，人民法院应当予以支持。”

从本案判决书来看，当 1990 年张家港市乳品一厂开始生产销售“金莎”巧克力时，费列罗公司经销 FERRERO ROCHER 巧克力的范围不甚清楚。假设费列罗公司局限于北京、上海、广州的免税店，而金莎巧克力经营范围局限于江苏。蒙特莎公司的行为是否属于不正当竞争取决于是否“善意”。如果它能够提供证据争议商品装潢为其独立设计，则可以证明之。

知名商品特有装潢保护具有地域性，不等于说国际知名度不可以作为仿冒之诉的考量因素。最高人民法院已有放松地域界限的意向。一方面，最高人民法院提出，“在国际已知名的商品，我国法律对其特有名称、包装、装潢的保护，

仍应以在中国境内为相关公众所知悉为必要”；另一方面，又提出，“也不排除适当考虑国外已知名的因素”，并就此发布有公报案例[①]。更重要的是，受害人可以通过《反不正当竞争法》第二条提起诉讼，而本条所调整的不正当竞争行为不限于仿冒国内商品，可以覆盖国际贸易。

3. 文字图形类商品装潢的固有显著性

文字图形类商品装潢可以具有固有显著性。本书第四章对此已有详细讨论。文字图形类商品装潢要具有固有显著性，必须能够给消费者留下独立的商业印象，可以识别商品来源。本案最高人民法院强调，“锡纸、纸托、塑料盒等包装材质与形状、颜色的排列组合有很大的选择空间；将商标标签附加在包装上，该标签的尺寸、图案、构图方法等亦有很大的设计自由度。在可以自由设计的范围内，将包装、装潢各要素独特排列组合，使其具有区别商品来源的显著特征，可以构成商品特有的包装、装潢”。这似乎是采用著作权独创性的判断方法来衡量涉案商品装潢是否具有固有显著性[②]。然而，如果涉案装潢是独特的排列组合，则涉案商品装潢不是巧克力的通用包装装潢，从而具备识别商品来源的潜质。而且，涉案包装装潢并不会给巧克力这种商品带来非商誉的竞争优势。故涉案装潢长期一致地和 FERRERO ROCHER 同时使用，应该可以给消费者留下不同于一般巧克力的商业印象，成为消费者识别商品来源的标志。总之，最高人民法院强调 FERRERO ROCHER 巧克力包装装潢同功能无关，设计独特，且“整体形象显著”，都是从商标法角度考察 FERRERO ROCHER 巧克力包装装潢具有固有显著性。

4. “使购买者误认为是该知名商品”

本案中，一审法院和最高人民法院对《反不正当竞争法》第五条第（二）项所谓“使购买者误认为是该知名商品”的理解完全不同。一审判决指出：“尽管二者产品装潢近似，但不足以使消费者产生误认、混淆二者的产品。”这是强调产品（商品）混淆。既然原被告商品本身存在显著区别，又有显著商标，自然不会出现商品误认混淆。但第五条第（二）项所谓“造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品”，是指商品来源混淆。有关司法解释指出，《反

---

① 深圳市金鸿德贸易有限公司与尚杜·拉菲特罗兹施德民用公司、湖南生物医药集团健康产业发展有限公司侵犯商标专用权纠纷案，湖南省高级人民法院民事判决书〔2011〕湘高法民三终字第 55 号，载《最高人法院公报》〔2012 年〕第 7 期。

② 范晓宇：“在先知名商品特有名称、包装、装潢的认定与保护——费列罗案引发的思考”，兰州大学学报（社会科学版）2009 年第 1 期，第 106－112 页。

不正当竞争法》第五条第(二)项规定的"造成和他人的知名商品相混淆,使购买者误认为是该知名商品"是指"足以使相关公众对商品的来源产生误认,包括误认为与知名商品的经营者具有许可使用、关联企业关系等特定联系"[①]。本案中,最高人民法院最终判决认为,原被告商品装潢近似,可使相关公众误认为二者存在特殊经济联系。

上述司法解释似乎暗示"使购买者误认为是该知名商品"可以包括正向混淆和反向混淆,但实际上应该解释为排除反向混淆。《反不正当竞争法》规制仿冒,即制裁正向混淆——违法行为人搭他人便车。《反不正当竞争法》第五条第(二)项规定,"擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢……造成和他人的知名商品相混淆,使购买者误认为是该知名商品",是采用不正当手段从事市场交易,"损害竞争对手"。"误认为是该知名商品"和"损害竞争对手"的表述只能对应到正向混淆。又,同法第二条第 2 款规定:"本法所称的不正当竞争,是指经营者违反本法规定,损害其他经营者的合法权益,扰乱社会经济秩序的行为。"此所谓"损害"他人合法权益,涵盖知名商品特有名称、包装、装潢权益,不应包括自己搭别人便车的反向混淆。

但是,二审法院指出,"本案在适用《反不正当竞争法》第五条第(二)项时,应当不限于法律所列举的一般情形……"这是为何?本案证据显示,在诉讼发生之时,蒙特莎公司生产的"金莎 TRESOR DORE"巧克力在我国市场的知名度高于 FERRERO ROCHER 巧克力。这似乎可说明被告没有攀附原告商誉的故意,而消费者购买费列罗巧克力时,还可能误认为同蒙特莎有特定的经济联系,发生"反向混淆"。从这个角度来说,本案被告行为的确如二审法院所说,不是"法律所列举的一般情形"。然而,二审法院所犯错误在于,对于"知名商品"的知名度要求过高。按照最高人民法院设立的法律标准,原告 20 世纪 90 年代初就应该享受知名商品特有装潢权益,其时"金莎"巧克力还不知名,采用同 FERRERO ROCHER 巧克力几近相同的商品装潢可以搭原告商誉的便车。如果这可以成立,则被告商品知名度后来赶超原告并不足为奇——搭便车可以获取不正当的竞争优势。其次,相关公众混淆误认本身同时包含正向混淆和反向混淆,在个案中二者只是程度的差别。上述"反向混淆"之外,消费者购买蒙特莎制售的巧克力时,同样可能误认为同费列罗有特定的经济联系。鉴于它们二者的市场声誉并不悬殊,正向混淆和反向混淆两种可能性或许大抵均等。为

① 《不正当竞争民事纠纷审理解释》第四条第 1 款。

此，最高人民法院适用《反不正当竞争法》第五条第(二)项，并无不妥。

5. 知名商品特有装潢保护的期限

本案中，"金莎"巧克力1990年即开始生产销售，2003年费列罗公司才提起诉讼。其是否仍可以享受商品特有装潢保护？一般认为，知识产权保护有时间性。注册商标有效期为十年，如果不续展，商标局应当注销。知名商品特有装潢保护何时终止？在"广东星群食品饮料有限公司等与广州星群(药业)股份有限公司等擅自使用知名商品特有包装、装潢纠纷案"中①，最高人民法院指出，"知名商品的特有装潢因其具有区别商品来源的作用而受到禁止造成混淆的保护。我国反不正当竞争法并未对知名商品的特有装潢保护设定期限限制。只要该商品在侵权行为发生时属于知名商品，其装潢具有区别商品来源的显著特征，就应受到制止不正当竞争的保护。申请再审人关于产品装潢使用超过10年即不应受到保护的理由没有法律依据"。本案费列罗提起诉讼之时，FERRERO ROCHER巧克力的装潢显然满足这一条件。假若费列罗公司20世纪90年代曾经中止销售FERRERO ROCHER巧克力，或者改换包装装潢，但2002年又重新采用原有包装装潢，则其涉案装潢权益将不再享有，本案结果应有所不同。

6. 注册商标专用权和嗣后知名商品特有装潢权益

假设本案原被告颠倒，蒙特莎起诉费列罗侵犯知名商品特有装潢权益。现在的问题是，蒙特莎可否把张家港市乳品一厂"金莎"巧克力的装潢使用历史，作为其权益的基础？法律上，蒙特莎和张家港市乳品一厂是不同的法律主体。蒙特莎2004年受让得到"金莎"注册商标，而本案判决书未提及"金莎"巧克力的装潢权益是否同时转让给蒙特莎。那么，蒙特莎公司是否同时取得这项商品的装潢权益呢？

为此，首先需要明确注册商标专用权和附随注册商标使用之商品装潢所生的权益(简称"嗣后知名商品特有装潢权益")之间的法律关系。注册商标使用于核定商品之上，通过使用而具有知名度，附着注册商标的商品可成为"知名商品"，而其特有装潢可嗣后成为"知名商品特有装潢"。商品装潢的主要作用是美化商品吸引消费者，而特有商品装潢可成为消费者识别商品来源的独立线索。故而，注册商标和嗣后知名商品特有装潢之间的关系类似于"主物"和"从物"之间的关系，恰如搭建楼房之后再加一个车库。

---

① 最高人民法院民事裁定书〔2008〕民申字第983号。

其次，注册商标专用权和嗣后知名商品特有装潢权益是否可以分别独立转让？我们知道，同一主体在同种或类似商品上核准注册彼此关联的多个近似商标，法律不允许它们分别独立转让，目的是防止相关公众混淆，尽管法律上承认它们各自享有单独的专用权。注册商标和嗣后知名商品特有装潢经使用而识别同一商品来源，它们等同于同种或类似商品上核准注册的多个近似商标。如果注册商标和嗣后知名商品特有装潢各自分别转让或许可，容易使相关公众混淆，误认为转让人和受让人（许可人和被许可人）在转让关系之外（许可关系之外）还另有特殊经济联系，则应该予以禁止。民事主体从事此类行为，法律上可等同于共谋欺骗消费者，有关法律行为应该归于无效，注册商标专用权因为这种权利滥用行为而应该“失效”。本案中，“金莎”商标同涉诉商品装潢长期联合使用，二者识别同一商品来源，而蒙特莎和张家港市乳品一厂本就存在特殊的经济关系。蒙特莎受让“金莎”注册商标，同时使用原“金莎”巧克力的商品装潢，不会引起相关公众混淆。在这种情况下，“金莎”注册商标的权利归属和涉诉商品装潢权益的归属，可准许当事人自主约定，只要不误导相关公众混淆即可。

注册商标专用权和嗣后知名商品装潢权益之间的上述法律关系，同样应适用于商标许可期间形成的知名商品特有装潢权益。我国知识产权学界和实务界对此曾发生严重分歧。在2012年“王老吉”牌与“加多宝”牌凉茶红罐装潢争议中（参见图6－12），不少学者认为：“王老吉”商标许可期间，是被许可人加多宝公司劳动投入和成功经营才使得其设计的红罐装潢取得巨大商誉；为此，当商标许可终止时，加多宝公司应享有红罐装潢的权益[①]。通俗点说，“种瓜得瓜种豆得豆，谁付出了劳动就应该得到收获”[②]；“广药拿回商标的同时，要把人家的包装装潢拿回去，不合适。”[③]而理论上讲，商标许可期间，被许可人对商标增值具有实质性贡献，应当获得回报[④]，红罐装潢权益应该根据“贡献”分配[⑤]。

① “广药加多宝互诉包装侵权 知识产权学者热议红罐之争”，载《法制日报》2012年9月4日第4版，http://news.xinhuanet.com/fortune/2012－09/04/c_123670059.htm。

② 北京大学郑胜利教授语，参见《法制日报》2012年9月4日第4版。

③ 清华大学王兵教授语，参见《法制日报》2012年9月4日第4版。

④ 刘洁：“论商标使用许可制度中激励机制之引入——兼评‘王老吉’商标纠纷案”，载《知识产权》2012年第1期，第34－38页。

⑤ 林秀芹，黄钱欣：“知名商品特有包装的权利归属问题研究——以日本新近司法判例为视角”，载《知识产权》2013年第4期，第57－63页；刘晓春：“商标注册人与使用人分离时的利益冲突与解决途径——从‘王老吉’商标之争说开去”，载《电子知识产权》2012年第6期，第31－33页。



图 6-12 “王老吉”和“加多宝”红罐装潢

这种观点本质上是把嗣后知名商品特有装潢视为相应注册商标的“天然孳息”，把注册商标许可视为“注册商标用益权”，类推适用物权法基本原理——用益权人应有权收取天然孳息①。这种观点无形中假定“王老吉”注册商标是广药集团租借给加多宝公司的“奶牛”，加多宝照顾有方，其不仅产奶多，而且还生了小奶牛，加多宝公司因为劳动投入而应对所产的牛奶和所生的小奶牛享有收益权。然而，这种类推是圆孔对方木。更贴切的譬喻应该是，加多宝租用了一所未装修的豪宅，觉得不好看，决定自己出资精装修外墙，得到房东默许。现在租期届满，加多宝公司必须搬出，但主张要把外墙装修带走，尽管外墙和房子已经融为一体。之所以这一比喻更为妥帖，是因为注册商标不能天然地产出特有商品装潢，凡商品装潢都是人为附加到商品上用来装饰商品以吸引消费者的手段。

仔细推敲，不难看出“劳动贡献分配”论背离了市场经济常理。按照上述劳动财产权论，加多宝公司可合法地使用红罐装潢，消费者发生的混淆不过是“单纯混淆”(mere confusion)。加多宝公司没有虚假陈述(misrepresentation)，也就没有仿冒(passing off)之责②。但是，必须注意到，红罐装潢和“王老吉”曾经紧密地联系在一起；加多宝公司和广药集团分道扬镳之后，宣称“红罐凉茶更名为加多宝凉茶”，并大规模销售红罐装潢的“加多宝”牌凉茶。无辜的消费者岂不犯糊涂：购买“加多宝”牌红罐凉茶，不知道品质与之前“王老吉”牌红罐凉茶是否一致；购买“王老吉”牌红罐凉茶，亦不明是否依然是从前的“王老吉”凉茶。消

① 《中华人民共和国物权法》第一百一十六条：“天然孳息，由所有权人取得；既有所有权人又有用益物权人的，由用益物权人取得。当事人另有约定的，按照约定。法定孳息，当事人有约定的，按照约定取得；没有约定或者约定不明确的，按照交易习惯取得。”

② See Marengo v Daily Sketch & Sunday Graphic Ltd(1946)[1992] FSR 1.

费者饮用凉茶，本是最直接的利益关系人，他们发生混淆说明市场竞争被扭曲了。

由此亦不难看出，前述观点也违背了商标法和反不正当竞争法的基本原理。商业标志权益应该归属于商品品质控制人。在制度上，商业标志识别的商品来源不是其他，就是商品品质的控制源[①]。保护商标权和商业标志权益，都是为了确保同样商业标志代表一致的商品品质。“商标的核心功能是……让消费者可以在无任何混淆之虞的条件下，将来源于此的商品与来源彼的商品区别开来……确保所有带有同样商标的商品或服务来源于同一家对其品质负责的企业。”[②]这得到众多权威判例的支持。例如，在美国著名商标案 Bell v. Streetwise Records, Ltd. 中[③]，双方当事人就“New Edition”的乐队名称发生权属争议。原告是该乐队的歌手，而被告是唱片公司，曾为该乐队录制并发行唱片。双方关系破裂后，乐队成员决定为另一家唱片公司效力。无疑，双方都为争议标识的知名度做出过实质性贡献。然而，法院不认为应该依照双方当事人的相对贡献大小来决定争议标识权益的归属。法院认为，谁控制和决定标志所用商品（服务）的品质，则应该作为其权利人。本案涉及音乐娱乐服务，公众因为乐队歌手的人格特质和演唱风格——而不是唱片公司的市场营销——识别此项服务的来源！为此，歌手们应该拥有“New Edition”。

所以，当多个主体对商业标志都有劳动投入，对标识的知名度都有贡献时，商业标志权益应当归属于商品品质控制人，无论各个主体的劳动投入多少，对商业标志知名度的贡献大小。唯有这样才能避免消费者混淆商品来源，确保消费者正确地辨别商品品质。无疑，被许可人可能付出巨大劳动投入，为被许可商业标志的知名度和市场价值作出过实质性贡献。然而，被许可人通常不是商品品质的控制人，其使用商标的行为应视为代许可人使用商标。所以，许可期间所生任何权益都应归属于控制商品品质的许可人。倘若被许可商业标志的权益需要根据双方对商业标志知名度的贡献大小来重新进行分配，这只会破坏既有的市场秩序。必须承认，相关消费者不关心许可人与被许可人对商标知名度的相对贡献大小，而只关心该商业标志所适用的商品是否前后品质一致，是

① See e. g. In re Wella A. G. F. 2d 725(Fed. Cir. 1988); US Trademark Manual of Examining Procedure(TMEP) 1201. 07(a)“Single Source” - “Unity of Control”.

② See Case C-10/89 HAG GF(HAG II)[1990] ECR I-3711 paragraphs 14 and 13; see also Case C-299/99 Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd [2002] ECR 2002 paragraph 30.

③ See Bell v. Streetwise Records Ltd. 640 F. Supp. 575(D. Mass. 1986)

否来源同一个控制主体。至于许可人与被许可人之间的利益分配与再分配，应该留待双方通过合同谈判处理。

在比较法和我国司法实践中，可以为上述观点找到充分的支持。美国《反不正当竞争法重述》(第三版)权威地指出，如果许可人对商品品质采取合理的品质控制(exercises reasonable control over the nature and quality of the goods)，商业标志使用所生"任何权益"(any rights)都应归属于许可人[①]。即便商标使用在注册指定商品之外的商品(服务)上，被许可人所有劳动投入所生利益也应当归属许可人[②]。比如，在英国 Fine & Country Ltd v Okotoks Ltd 案中，原告从事商标许可业务，被告经其许可使用从事不动产代理业务。被告主张，涉诉商标的商誉全部来自于被告代理买卖不动产的经营活动，原告根本没有从事此类业务，也就不能形成商誉。然而，英国高等法院(England and Wale High Court of Justice)判决认为，消费者以原告商标为商品来源标识，而被告愿意向原告支付相当的许可费，这足以说明涉诉商标的商誉实质上来自于原告而非被告[③]。

我国司法实践亦不承认，被许可人可以基于劳动投入而取得独立的商誉，赢得独立的商业标志权益。在重庆正通药业有限公司、商标评审委员会与四川华蜀动物药业有限公司商标行政纠纷案中，华蜀公司经正通公司许可使用药品名称"头孢西林"，负责销售市场宣传策划，自行确定销售价格，并承担销售、宣传费用；而正通公司只负责生产这种兽药，从未以"头孢西林"商品名称另外销售该种兽药。北京市高级人民法院判决认为，是华蜀公司的突出宣传、销售等使用行为，才使得"头孢西林"商品名称在客观上起到商标昭示商品来源的功能，所以"头孢西林"应当视为华蜀公司的未注册商标[④]。对此，最高人民法院再审明确予以纠正。最高人民法院指出，涉诉商品名称的实际使用人不是被许可人华蜀公司，而是许可人正通公司，许可期间的利益应当归属许可人。华蜀公司的投入和付出已经通过双方协议而取得正当的对价[⑤]。值得注意的是，作为许可人的正通公司自始至终控制涉诉商品的品质；而华蜀公司只是经销人，对经许可经销的商品并没有进行拣选，不负责商品品质。尽管双方签订许可合同

① Restatement(Third)of Unfair Competition § 33.

② Restatement(Third)of Unfair Competition § 33.

③ Fine & Country Ltd v Okotoks Ltd [2012] EWHC 2230(Ch).

④ 北京市高级人民法院〔2006〕高行终字第 93 号行政判决书。

⑤ 最高人民法院行政判决书〔2007〕行提字第 2 号，载《最高人民法院公报》2007 年第 11 期(总第 133 期)。

时,“头孢西林”既不是注册商标也不构成知名商品特有名称,华蜀公司在许可期间作出的努力是“头孢西林”取得市场地位的重要原因,但最高法院仍认定“头孢西林”是正通公司的知名商品特有名称。

综上,“王老吉”凉茶红罐装潢权益应当归属于其品质控制人。如果商标许可期间,“王老吉”红罐凉茶的品质由加多宝公司控制,则广药集团对加多宝公司的注册商标许可是“裸许可”。法律上,这属于注册商标专用权滥用,“王老吉”注册商标应该归于“失效”。无论“王老吉”商标还是嗣后红罐凉茶装潢,都不再识别单一商品来源,“王老吉”商标由此丧失显著性,红罐凉茶装潢也就不能通过使用获得显著特征。在此种情况下,红罐凉茶装潢不应作为合法权益的保护对象。另一方面,如果“王老吉”红罐凉茶的品质由广药集团控制,则红罐凉茶装潢识别的来源就一直是广药集团,这种嗣后知名商品装潢权益理应归属于它。不能否认加多宝公司对“王老吉”商标和红罐装潢知名度提升的贡献,但是消费者认同的不是加多宝公司的生产销售行为,而是广药集团控制下的“王老吉”牌红罐凉茶。唯有如此分配红罐装潢的权益,才能保证相关消费者购买的红罐凉茶前后品质一致,无混淆之虞。

7. 侵犯知名商品特有装潢不正当竞争行为的诉讼时效

本案中,张家港市乳品一厂开始使用争议商品装潢的时间是1990年,费列罗起诉蒙特莎侵犯商品特有装潢权益的时间是2003年,之间相差十几年。为简化讨论,我们假定张家港市乳品一厂和蒙特莎就是一家公司。费列罗作为权益人,长时间不行使权益,是否应受诉讼时效约束?

对此,我国反不正当竞争法没有明文规定,但可以比照商标法的有关司法解释。《商标民事纠纷审理解释》第十八条规定:“侵犯注册商标专用权的诉讼时效为二年,自商标注册人或者利害权利人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。商标注册人或者利害关系人超过二年起诉的,如果侵权行为在起诉时仍在持续,在该注册商标专用权有效期限内,人民法院应当判决被告停止侵权行为,侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。”为此,本案原告对持续发生的不正当竞争行为仍有权提起诉讼,并享有胜诉权,只是损失赔偿请求受到法律限制。

但这样的结果未免不公。权益人明知他人侵犯自身权益,却迟迟不采取行动,理论上会使得被告遭受更大的利益损害。在这种情况下,被告可能合理地相信自己没有侵犯他人权益,因而大量投入资金宣传争议标志,大肆生产营销。法院事后裁判侵权,并责令停止侵权,可致命地损害其商业活动。如果原告即

时发动诉讼，解决纠纷，则被告可以避免不必要的投入。原告躺在权利上睡觉，不仅损害被告利益，而且危害社会整体利益。为此，美国商标法承认所谓的“懈怠法则”(lache doctrine)，即如果商标权人(包括商品外观权益人)不合理地推迟侵权诉讼并致被告利益因为延迟诉讼而受损(prejudice)，则法院不支持其侵权请求[①]。通常而言，如果商标权人知道侵权而五年时间内未提起诉讼，则可能被法院认为怠于行使权利。被告只要证明在原告延误诉讼期间内为争议商标投入资金进行商事拓展，通常即可满足利益受损的要求[②]。

8. 近似装潢商品长期市场并行经营

本案中，费列罗长期未发动诉讼，是否意味着原被告商品装潢之间不存在混淆之虞呢？本案一审法院曾提到，“蒙特莎公司与费列罗公司的巧克力产品在国内市场十多年的并行存在和宣传、销售”。然而，并行宣传、销售的时间长短并不能说明是否存在混淆之虞，这同相关公众的认知没有丝毫关系。这不能证明相关消费者“实际”已经区分“金莎”巧克力和 FERRERO ROCHER 巧克力，不能排除相关消费者“可能”混淆两家的商品。而且，同时期内“金莎”巧克力的知名度和销售业绩，可能源自于相关公众持续混淆，使得“金莎”巧克力可以搭乘费列罗 FERRERO ROCHER 巧克力的商誉。

然而，蒙特莎或许可以主张，费列罗知名商品“特有装潢”失去显著性，不应再受保护。经营同种商品的两个以上市场竞争者，没有任何经济联系，但长期使用相同或近似装潢，相关公众因此难以把装潢联系到特定的一个商品来源，这可能使得该装潢丧失显著性。故本案中，蒙特莎可以主张费列罗巧克力装潢的“特有性”经过十多年市场并销而失去显著性，沦为巧克力通用装潢。既为通用装潢，被诉装潢使用“金莎 TRESOR DORE”商标已经足以区别于原告商标，故可不成立不正当竞争违法行为。

四、虚假宣传行为

现代商业社会，商品服务越来越复杂。普通消费者常难以通过五官辨识商品或服务品质。生产经营者和消费者之间存在巨大的信息不对称。除开国家

① See Grupo Gigante S. A. de C. V. v. Dallo & Co. 391 F. 3d 1088 1102 - 03(9th Cir. 2004).

② See Bridgestone/Firestone Research v Auto Club(245 F3d 1359 1363, Fed Cir 2001); Hubbard Feeds Inc v Animal Feed Supplement Inc(182 F3d 598 602, 8th Cir 1999); Pro Football Inc v Harjo 90 USPQ2d 1593(DC Cir 2009).

强制要求披露的产品信息外，消费者往往依赖生产经营者自主披露商品信息，作为选购商品的决策依据。广告是生产经营者披露商品信息的重要媒介，无论是否最终说服消费者签订购买合同，广告都对市场秩序、消费者和市场竞争利益产生深远的影响。为避免市场扭曲，维护正当的市场交易秩序，虚假宣传行为应当禁止。

我国《反不正当竞争法》第九条规定："经营者不得利用广告或者其他方法，对商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传。"《不正当竞争民事纠纷审理解释》第八条进一步细化，规定"经营者从事下列行为之一，足以造成相关公众误解的，可以认定为《反不正当竞争法》第九条第1款规定的引人误解的虚假宣传行为：(一)对商品作片面的宣传或者对比的；(二)将科学上未定论的观点、现象等当作定论的事实用于商品宣传的；(三)以歧义性语言或者其他引人误解的方式进行商品宣传的"。在具体认定虚假宣传行为时，"人民法院应当根据日常生活经验、相关公众一般注意力、发生误解的事实和被宣传对象的实际情况等因素，对引人误解的虚假宣传行为进行认定"。

案例讨论 25

法条参照

《反不正当竞争法》第九条　经营者不得利用广告或者其他方法，对商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传。广告的经营者不得在明知或者应知的情况下，代理、设计、制作、发布虚假广告。

第十四条　经营者不得捏造、散布虚伪事实，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。

福建省福清大闽生物工程有限公司与福州南海岸生物工程有限公司不正当竞争案(最高人民法院民事判决书〔2000〕知终字第8号)

基本案情

福州南海岸生物工程有限公司(简称"南海岸公司")生产经营保健食品，主要产品是南海岸"鳗钙"。1997年4月24日，南海岸公司取得国家卫生部卫食健字〔1997〕第236号《保健食品批准证书》，其说明书载明："鳗钙选用淡水鳗脊椎骨为原料，采用先进生物工程技术精制而成"，"经超微破碎，颗粒在1000目到3000目之间"。南海岸鳗钙产品投放市场后，受到消

费者好评，具有一定的商品声誉。南海岸公司因此取得良好的商业信誉。

福建省福清大闽生物工程有限公司（简称"大闽公司"）生产销售鳗钙及系列保健食品，主要产品是"大闽鳗钙"。大闽公司1998年4月7日取得国家卫生部卫食健字〔1998〕第195号《保健食品批准证书》。1998年之后，大闽公司宣传、促销"大闽鳗钙"产品时，在各类广告中使用了"第二代鳗钙"提法，宣称"大闽鳗钙是在原有鳗钙基础上，推陈出新的第二代鳗钙"。大闽公司还在建瓯市向部分药店散发《大闽鳗钙与南海岸鳗钙的区别》对比表，从含钙量、甜味剂、色素、工艺、破碎、营养综效等方面进行比较。其在"工艺"项对比中称南海岸鳗钙是"吃生骨（水解工艺）"，而大闽鳗钙是"经活化处理"；在"破碎"项对比中称南海岸鳗钙是"机械破碎，2500目"，而大闽鳗钙是采用"气流超微破碎，2500目"。

南海岸公司据此以大闽公司从事不正当竞争违法行为，向福建省高级人民法院提起诉讼，请求：（一）判令大闽公司立即停止损害其商业信誉、商品声誉的行为；（二）判令大闽公司赔偿其经济损失、商誉损失250万元。

福建省高级人民法院审理认为：

南海岸公司和大闽公司是同业竞争者，都生产保健食品，且主要产品均为鳗钙。双方在市场竞争中应该遵循诚实信用和公平的原则，不得贬低竞争对手的商品或服务。大闽公司在宣传、促销中，将大闽鳗钙说成是"第二代鳗钙"，实际上暗示消费者南海岸公司的鳗钙是"第一代鳗钙"。大闽公司还在一定范围内向药店散发了有虚假内容的对比宣传材料。大闽公司的这些行为诋毁南海岸鳗钙产品的商品声誉，损害南海岸公司的商业信誉，以不正当的手段取得市场份额，违反了公平竞争的市场秩序，构成《反不正当竞争法》第十四条规定的不正当竞争行为，依法应当承担相应的法律责任。

福建省高级人民法院作出〔2000〕闽知初字第1号民事判决，根据《反不正当竞争法》第十四条和第二十条、《民法通则》第一百二十条第2款的规定，判决如下：（一）大闽公司应立即停止损害南海岸公司商业信誉、商品声誉的不正当竞争行为；（二）大闽公司应在判决生效后二十日内在《福建日报》刊登声明，向南海岸公司公开赔礼道歉，消除影响。

大闽公司不服，向最高人民法院提起上诉，请求改判，驳回南海岸公司的诉讼请求，主要理由如下：（一）我公司广告宣传材料所提"第二代大闽鳗钙"是相对于本公司以前生产的大闽牌馒钙而言，未主张"南海岸鳗钙是第

一代鳗钙”，这一广告内容反映客观事实，不是不正当竞争违法行为；（二）大闽鳗钙与南海岸鳗钙是同类产品，存在某些相同或者近似的属性，两者之间具有可比性。因此，我公司制作内容真实的“大闽鳗钙与南海岸鳗钙的区别”表，不是不正当竞争违法行为；（三）我公司从未向社会散发前述的区别表，而只将该表作为内部研究使用的材料，不构成宣传、散发资料行为，也就不是虚假宣传的不正当竞争行为。

南海岸公司未提交书面答辩意见。

最高人民法院审理认为：

我国《反不正当竞争法》第九条明确禁止经营者对商品或者服务作引入误解的虚假宣传。商品经营者为推销商品而向市场提供商品宣传性信息，如果内容不真实，一般足以认定为引入误解的虚假宣传；如果内容真实，但不准确或者不全面，足以导致该商品的销售者或者消费者对商品产生错误认识，误解该商品具有本不存在的品质特征或者其他特点，经营者由此得到利益或者竞争优势，也应认定违反诚实信用原则，同样构成引人误解的虚假宣传的不正当竞争行为。

一种产品属于同类产品的第几代，应当根据产品的品质特征以同行业公认或消费者普遍认可的方式确定。如果经营者根据自己产品更新换代的结果而声称产品属于第几代，则在宣传过程中应当明确表明所谓的“第X代产品”仅属于自己产品的更新换代，与他人生产的同类产品无关。否则，其宣传易使消费者不理解该经营者自己产品的创新，而比较该经营者的产品与他人同类产品，产生前者必然优于后者的错误认识，这等于抬高自己产品，贬低他人同类产品。这种宣传还尤其容易使消费者误认为该“第X代产品”已经得到行业的公认，行业和社会对该经营者的产品与他人同类产品已有不同的技术性评价。经营者采用上述方法宣传而取得经营上的利益或者优势地位，应当认定为从事引人误解的虚假宣传，属于不正当竞争行为。

大闽公司可以借“第二代大闽鳗钙”、“大闽鳗钙第二代”等方法宣传自己产品的更新换代与技术进步，这不会引人误解。但大闽公司采用“第二代鳗钙——大闽鳗钙”的用语来宣传产品，易使消费者误认为大闽鳗钙没有第一代产品，只有大闽鳗钙是第二代鳗钙产品，包括其他鳗钙产品经营者（包括南海岸公司在内）的鳗钙产品属于第一代产品，而且大闽鳗钙已为同行业公认是第二代产品。这种宣传方式损害了其他鳗钙产品经营者（包

括南海岸公司在内）的正当竞争的合法权益，构成《反不正当竞争法》第九条禁止的虚假宣传，大闽公司因此应当承担法律责任。

但是，大闽公司的上述宣传行为，是以引人误解自己的产品宣传方法间接贬低他人同类产品，并未直接评价南海岸公司及其产品，故未损害南海岸公司的商业信誉或商品声誉，不属于“捏造、散布虚伪事实，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉”。原审判决虽然正确地认定大闽公司上述行为构成不正当竞争行为，但适用《反不正当竞争法》第十四条而未适用第九条，存在错误，应予纠正。

经营者为推销自己的产品而评价其他经营者的产品，进行产品的对比宣传，虽不必然构成不正当竞争违法行为，但这类宣传具有明显的比较内容，目的又在于宣传自己产品的优势，故如果经营者在宣传用语、比较项目、形式和内容等方面采取了不恰当的方式，就易于引人误解，对他人商业信誉或者产品声誉造成不利影响。因此，人民法院审理对比宣传行为而发生的纠纷时，应当从各方面严格审查，对易于造成市场秩序混乱、误导消费者或商品经销单位的宣传评价，予以禁止，以维护公平的竞争秩序，保护消费者的合法权益。《反不正当竞争法》第十四条虽然把调整的不正当竞争行为类型表述为“捏造、散布虚伪事实”，但其立法意图是保护其他正当经营者的合法利益，防止其遭受虚伪事实或者其他类似不正当行为的侵害。因此，判定“虚伪事实”时，不仅要审查相关信息的真实性，还要审查信息如果真实，其宣传结果是否会使消费者对他人商品产生“虚假”认识，由此来确定嫌疑宣传行为是否违反《反不正当竞争法》第十四条。

大闽公司制作的两份对比表，第一份是比较“第一代鳗钙”与“第二代鳗钙”，以配合“第二代鳗钙——大闽鳗钙”的宣传，抬高自己的产品，贬损他人的产品。从这种比较的目的和效果看，法律性质很明显，与“第二代鳗钙——大闽鳗钙”的宣传共同构成“虚假宣传”的不正当竞争行为。第二份是直接比较“大闽鳗钙”与南海岸鳗钙，所比较的项目仅涉及药剂含量和部分功效、工艺等，未全面客观陈述两者在申请保健食品批件所载技术性指标，也未说明其知悉的南海岸鳗钙生产工艺的具体情况，还使用了消费者和一般经销商难以理解的“吃生骨（水解工艺）”等概念，易使他们怀疑“南海岸鳗钙”产品。大闽公司这一份对比表直接损害了南海岸公司的商业信誉和南海岸鳗钙的商品声誉，构成“捏造、散布虚伪事实损害竞争对手”的不正当竞争行为。

大闽公司辩称证人证言已表明第二份对比表没有向顾客散发，故不构成捏造、散布虚伪本实的行为。然而，大闽公司向经销商散发此对比表，本身已经属于散发行为。从市场竞争的角度看，商品的生产者往往首先要争取独立经销商认可与接受其商品，影响经销商选择经营品种与营销手段，这是争夺市场的具体表现之一，往往比直接争夺消费者更为重要。大闽公司提供对比表给经销商的意义也不例外。因此，大闽公司的上述辩解不能成立。

驳回上诉，维持原判。

本判决为终审判决。

问题讨论

1. 虚假宣传

我国《反不正当竞争法》禁止引人误解的虚假宣传。但何谓"虚假宣传"呢？美国《联邦贸易委员会法案》第十二条规定，虚假宣传（false advertisement）是指在实质方面引人误解的广告宣传（advertisment misleading in a material aspect）。所谓"实质"是指语言陈述或行为可能影响消费者选择特定种类的商品。易言之，对消费者选购商品或服务重要的信息，都可成立虚假宣传，无论信息是表示出来的，还是遗漏而未表示出来的。为此，凡是明确表示出来的信息，都应该推定为实质性信息。市场经营者意图推销商品，广告内容就是它们最在意的事项，明确表示出来的信息当然应视为实质性信息。未明确表明的信息也可能是实质性信息。如果市场经营者知道或者应该知道消费者需要被遗漏信息来评价商品或服务的品质，则这种信息是实质性信息。此外，关涉健康、安全的信息，以及合理消费者通常关心的事项（诸如产品的重要特征）也都是实质性信息①。

《欧盟虚假宣传与比较广告规制指令》②更直接把"引人误解的广告宣传"（misleading advertisement）定义为：任何广告宣传方式，如果欺骗或可能欺骗受众，并因其欺骗性而可能影响受众的经济行为，或者可能损害市场竞争者，都属于引人误解的广告宣传。在认定是否构成"引人误解的广告宣传"时，应该考虑广告宣传的下列信息：(a)商品或服务的特征，包括可用性、性质、运行、组成、

① Federal Trade Commission FTC Policy Statement on Deception 103 F. T. C. 110(1984).

② Directive 2006/114/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 concerning misleading and comparative advertising.

制造方法及日期、数量、规格、地理或商业来源、预期使用效果、商品或服务的主要检测结果；(b)计价方式、商品或服务的提供条件；(c) 广告宣传主体的性质、属性和享有的权利，包括身份、资产、资格、知识产权状况、获奖或荣誉状况等。

我国《反不正当竞争法》第九条禁止对"商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等"作引人误解的虚假宣传，本质上也是指对实质性信息的虚假宣传，不限于明文列出的这项事项。虚假宣传既可以表现为积极的作为，也可以表现为消极的不作为。本案中，被告宣传行为针对产品品质。在宣传中，被告把自己的产品描述为"第二代鳗钙"，未表明这只表示自己产品的更新换代，与他人同类产品无关，易使消费者误认为被告产品品质高于同行竞争者。被告知道或应该知道这种遗漏会对广告受众认知产生实质性影响。故而，法院认定被告从事了虚假宣传的不正当竞争违法行为。

特定宣传行为是否构成虚假宣传，应该从理性相关公众的一般理解出发来予以认定。任何宣传，消费者都可能因为自身知识和能力的限制而发生误解。小部分不具代表性的受众不合理地错误理解宣传内容，不应导致宣传内容沦为虚假宣传[①]。如果商品针对特定人群，例如玩具之于儿童，药物之于绝症患者，则应该以特定人群的一般理解来考察广告宣传是否引人误解。如果广告内容存在多种合理解读，只要其中之一引人误解则都属于法律禁止的虚假宣传。引人误解只需要证明"可能"引人误解，而不要求实际是否导致相关公众误解。故歧义性的宣传内容不因为存在不引人误解的合理解读而豁免于不正当竞争的法律责任。本案中，即便被告可以举证证明部分鳗钙的消费者不会误解，仍然应当承担不正当竞争的法律责任。

广告宣传，包括各种推销方式，是否属于引人误解的虚假宣传，应该综合考察市场交易全过程和宣传全部内容。只要宣传内容中的一个部分引人误解，即使它还包含补充陈述(qualifying disclosure)，仍构成引入误解的虚假宣传，除非能够证明相关公众会合理地注意得到补充陈述并进而消除误解。特别地，为吸引消费者而作出的虚假陈述，不因为后来的澄清行为就不再是引人误解虚假宣传。"移花接木"的销售伎俩(bait and switch)[②]当然属于法律禁止的不正当竞争行为[③]。

---

① Heinz W. Kirchner 63 F. T. C. 1282 1290(1963).

② 此种欺诈行为是指，先以低价吸引顾客，但是顾客光顾时，又没有相应商品供应，继而劝说引诱顾客违反初衷，购买更贵而不需要的商品。

③ Federal Trade Commission FTC Policy Statement on Deception 103 F. T. C. 110(1984).

2. 比较广告

比较广告(comparative advertising)有利于市场竞争。广告宣传客观地比较可验证的代表性商品特征,这是向消费者传递商品竞争优势的正当方式[①],有利于消费者作出购买决策,有助于优胜劣汰的市场竞争过程。但是,不当的比较广告也可能扭曲市场竞争,损害市场竞争者利益,并不当地干扰消费者的自主选择[②]。

在比较广告的制度安排上,大陆法系倾向保守,强调比较广告应当局限于比较客观真实的商品特征。《欧盟虚假宣传与比较广告规制指令》为合法的比较广告设置重重条件。其第四条规定,正当的比较广告必须"同时"满足以下条件:(1) 不得引人误解;(2) 比较对象限于满足相同需要、服务相同目的的商品;(3) 客观比较商品的一项或多项实质性、相关性、可验证性和代表性特征(material, relevant, verifiable and representative features of goods),包括商品价格;(4) 不得贬损、毁谤市场竞争者的商标、商品名称、区别标志、商品、服务、活动等;(5) 如果所比较的商品带有来源标志,比较广告必须始终针对同一标志的商品;(6) 不得不正当地利用他人商标、商品名称或其他区别性标志的商誉,也不得不正当地利用竞争产品产地来源标志的商誉;(7) 他人商品带有受保护的商标或商品名称的,比较广告呈现的商品不得模仿或抄袭这种商品;(8) 比较广告不得给相关公众造成混淆,包括市场经营者之间的混淆、广告发布人同其他市场竞争者之间的混淆,以及广告发布人的商标、商品名称或其他区别标志同其他市场经营者的标志之间的混淆。

普通法系则更强调比较广告促进竞争的作用,制度上更为宽容。除非经营者明显地错误陈述(demonstrably false)竞争对手的商品,法律允许在相当尺度范围内吹嘘自己的商品,甚至贬低或取笑竞争对手的商品[③]。为此,可以使用竞争对手的商标来特指其商品,主张自己的商品和其商品相同或相似,或比其商品品质更高[④]。例如,可口可乐和百事可乐是竞争对手,它们在美国广播电视广

① See Rectial 8 of Directive 2006/114/EC.

② See Rectial 9 of Directive 2006/114/EC.

③ See Mary LaFrance "Passing off and Unfair Comption Regimes Compared" in Toshiko Takenaka Intellecutal Property in Common Law and Civil Law(Cheltenham UK: Edward Elgar 2013) p. 205.

④ See Mary LaFrance "Passing off and Unfair Comption Regimes Compared" in Toshiko Takenaka Intellecutal Property in Common Law and Civil Law(Cheltenham UK: Edward Elgar 2013) p. 205.

告中常相互取笑，甚至捎带揶揄各自的消费者。苹果公司更嘲笑微软产品笨重、呆板。此外，美国法律还允许经营者模仿他人制售的知名商品，并可通过广告进行合法推销，主张自己制造的商品就是完全模仿某知名品牌的特定商品。在此过程中使用其品牌，也不视为侵犯商标权或不正当竞争[①]。

单从法条规定来看，我国对比较广告的态度接近普通法系。《反不正当竞争法》第十四条规定："经营者不得捏造、散布虚伪事实，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。""捏造"暗示声称的事实"明显虚假"。但司法实践中，我国法院却更倾向大陆法传统，对比较广告持保守态度。本案中，被告比较"大闽鳗钙"与"南海岸鳗钙"时，涉及药剂含量和部分功效工艺等项目。法院认为这构成"捏造虚伪事实"，理由是被告没有全面客观陈述原被告在申请保健食品批件所载的技术性指标，易使消费者和经销商怀疑"南海岸鳗钙"。然而，比较广告的目的就是让消费者对竞争对手的产品产生疑问或怀疑，从而抢夺交易机会，实现优胜劣汰的市场竞争过程。关键的问题不是消费者是否因为比较广告而对竞争对手的产品产生疑虑，而是这种疑虑是否有合理正当的事实基础。如果说被告比较的产品信息是消费者选购产品时最关心的内容，而且披露事项客观真实，则很难说这种比较不客观、不正当。本案《大闽鳗钙与南海岸鳗钙的区别》对比表，从含钙量、甜味剂、色素、工艺、破碎、营养综效等方面进行比较，这些都是消费者关心的项目。法院要求全面客观陈述原被告在申请保健食品批件所载的技术性指标，这似乎过于苛刻，除非有证据显示消费者关心审批文件记载的"全部"技术性能指标。退一万步讲，被告所为宣传内容很难说是"明显虚假"。归根结底，法院认为被告"抬高自己的产品，贬损他人的产品"就是不正当的行为。至于是否够得上"捏造"虚伪事实，本案法院似乎不怎么关注和考究。依照这种思路，比较广告在中国很容易就构成""散布虚伪事实，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉"，符合《反不正当竞争法》第十四条的禁止性规定。这同我国反不正当竞争法强调行为的"正当性"而忽视行为对市场竞争的影响，如出一辙。这也难怪我国反不正当竞争法时常被批评为"反竞争法"。

---

① See Mary LaFrance "Passing off and Unfair Comptition Regimes Compared" in Toshiko Takenaka Intellecutal Property in Common Law and Civil Law(Cheltenham UK: Edward Elgar 2013) p. 205.

第七章　驰名商标反淡化保护

“驰名商标”的法律概念经第三次商标法修订而有所改变。《商标法》〔2001〕之下，《驰名商标纠纷审理解释》第一条规定：“驰名商标是指在中国境内为相关公众广为知晓的商标。”“中国境内”的地域限定并非中国特色。无论是《巴黎公约》第六条第2款，还是《世界知识产权组织驰名商标保护联合建议》(*WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*)，都未要求成员对本国法域以外获得驰名的商标给予驰名商标保护。但是，《商标法》取消了“中国境内”的限定语，其第十三条第1款规定“为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护”。而且，在反不正当竞争法的司法实践中，最高人民法院在“知名商品特有装潢”的审判案例中已明确指出，“也不排除适当考虑国外已知名的因素”[①]。最高人民法院公报案例也采用此种观点[②]。这似乎表明，国际知名度未来可能作为驰名商标的考虑因素之一。

驰名商标并不一定需要具有美誉度。国家工商行政管理总局发布的《驰名商标认定和保护规定》〔2003〕认为[③]，“驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标”。然而，知名度要求应该已经足够，且具有客观的认定标准。无论是《商标法》〔2001〕还是现行《商标法》，其第十四条规定驰名商标认定的考量因素时，都以“相关公众对商标的知晓程度”为首要考虑因素，而未列入美誉度。这至少说明美誉度不是认定驰名商标的必要条件。实际上，驰名商标英文为“well-known marks”，本意就是广为人知的商标。无论是《欧盟商标条例》下“享有声誉的商标”(trademarks with reputation)[④]，还是美

---

① 蒙特莎公司与费列罗公司、天津正元公司不正当竞争纠纷再审案，最高人民法院民事裁判书〔2006〕民三提字第3号。

② 深圳市金鸿德贸易有限公司与尚杜·拉菲特罗兹施德民用公司、湖南生物医药集团健康产业发展有限公司侵犯商标专用权纠纷案，湖南省高级人民法院民事判决书〔2011〕湘高法民三终字第55号，载《最高人法院公报》(2012年)第7期。

③ 国家工商行政管理总局令第5号，自2003年6月1日起施行。

④ See Case C-375/97, General Motors v Yplon S. A. 欧洲法院认为，享有声誉的商标是指社会公众有足够认知程度的商标(sufficient degree of knowledge)，这与成员国此前要求美誉度(prestige)的做法大相径庭。欧洲法院简化了驰名商标的认定，将其标准聚焦于社会认识程度的量性要求。

国《兰汉姆法案》下的“驰誉商标”(famous marks)[①]，都强调商标的社会承认度(recognition)，而没有提及美誉度(prestige)。事实上，“驰名商标”识别的商品往往毁誉参半。例如，可口可乐的碳酸饮料，虽然品牌知名度很高，但同时也被广泛地诟病为“垃圾饮料”。为此，2014 年 8 月 1 日颁行的《驰名商标认定和保护规定》(国家工商行政管理总局令第 66 号)第二条重新定义“驰名商标”为“在中国为相关公众所熟知的商标”，而原《驰名商标认定和保护规定》被废止。

驰名商标遵循个案认定、被动保护原则，法律不承认超越个案而无时空限制的驰名商标。我国驰名商标一度是行政机关主导的评选活动，地方政府竞相评选驰名商标，以至于标榜“驰名商标”或“中国驰名商标”成为潮流。这种机制为权钱交易提供了舒适的温床，易为政治权力不当介入市场竞争大开方便之门。带上国家权力光环的驰名商标可以取得不当的竞争优势，不利于形成公平合理的市场竞争秩序。为此，现行《商标法》明文规定，驰名商标认定只具有个案效力。这是我国商标法的一大进步，殊为不易。其第十四条第 2 款规定，在商标注册审查、工商行政管理部门查处商标违法案件过程中，当事人依照本法第十三条规定主张权利的，商标局根据审查、处理案件的需要，可以对商标驰名情况作出认定。同条第 4 款规定，在商标民事、行政案件审理过程中，当事人依照本法第十三条规定主张权利的，最高人民法院指定的人民法院根据审理案件的需要，可以对商标驰名情况作出认定。《驰名商标认定和保护规定》〔2014〕第四条亦明确规定：“驰名商标认定遵循个案认定、被动保护的原则。”此外，我国司法系统还设置有驰名商标司法认定备案制度[②]。正因为驰名商标认定效力限定于“个案”，《商标法》第十四条第 5 款还特别强调，“生产、经营者不得将‘驰名商标’字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”。若有违反，“由地方工商行政管理部门责令改正，处十万元罚款”[③]。

根据《商标法》第十四条第 1 款(同《商标法》〔2001〕第十四条)，认定驰名商标应该综合考虑以下因素(而不一定要考虑以下全部因素)[④]：“(一)相关公众对该商标的知晓程度；(二)该商标使用的持续时间；(三)该商标的任何宣传工作

---

① See 15 USC 1125(c). 此条规定了驰誉商标的认定因素，强调商标的社会认知程度(publicity degree of recognition)。

② 《最高人民法院关于建立驰名商标司法认定备案制度的通知》(2006 年 11 月 12 日明传〔2006〕8 号)。

③ 《商标法》〔2001〕第五十三条。

④ 《审理驰名商标纠纷的司法解释》第四条。

的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。”这些因素之中，第一项就是要证明的对象，不能称为考虑因素；其他诸项都只能间接地证明相关公众对商标的知晓程度。《驰名商标纠纷审理解释》第五条更细致地指出，“当事人主张商标驰名的，应当根据案件具体情况，提供下列证据，证明被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为发生时，其商标已属驰名：（一）使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税等；（二）该商标的持续使用时间；（三）该商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围；（四）该商标曾被作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标享有的市场声誉；（六）证明该商标已属驰名的其他事实。”这些证据之中，第（一）和第（二）项相比之下最为重要。广告宣传只代表了商标权人让人知晓其品牌的努力，不能说明相关公众的实际认知情况。然而，带特定商标商品的市场份额和销售区域却有利于直接证明消费者可在特定标志和商品来源之间建立联系，其销售的持续时间则有利于表明消费者头脑中建立这种联系的稳定程度。

我国商标法的整体趋势是提高驰名商标认定的门槛。例如，《驰名商标认定和保护规定》〔2014〕对持续使用的证据要求更高：“该商标为未注册商标的，应当提供证明其使用持续时间不少于五年的材料。该商标为注册商标的，应当提供证明其注册时间不少于三年或者持续使用时间不少于五年的材料。”此处所称“三年”、“五年”，“是指被提出异议的商标注册申请日期、被提出无效宣告请求的商标注册申请日期之前的三年、五年，以及在查处商标违法案件中提出驰名商标保护请求日期之前的三年、五年”。

关于驰名商标的法律保护，我国《商标法》区分注册和未注册两种情况。对于驰名未注册商标，《商标法》第十三条第 2 款（同《商标法》〔2001〕第十三条第 1 款）规定：“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。”《驰名商标纠纷审理解释》第九条规定：“足以使相关公众对使用驰名商标和被诉商标的商品来源产生误认，或者足以使相关公众认为使用驰名商标和被诉商标的经营者之间具有许可使用、关联企业关系等特定联系的，属于《商标法》〔2001〕第十三条第 1 款规定的‘容易导致混淆’。”这表明，驰名未注册商标享受“在先注册商标”等同的法律保护。对于禁止注册，《商标法》第十三条第 2 款（同《商标法》〔2001〕第十三条第 1 款）的法律效力等同于第三十条（同《商标法》〔2001〕第二十八条）和第四十五条第 1 款（《商标法》〔2001〕四十一条第 2 款）的效力；对于

禁止使用，《商标法》第十三条第2款等同于第五十七条第(一)项和第(二)项的效力(相当于《商标法》〔2001〕第五十二条第〔一〕项)。总之，驰名未注册商标人可以禁止他人注册和使用混淆商品来源性质的相同或近似标志。

驰名注册商标则不同，可享有两种不同性质的法律保护：其一，反混淆之虞(likelihood of confusion)的法律保护(简称"反混淆保护")；其二，反淡化之虞(liklihood of dilution)的法律保护(简称"反淡化保护")。前者与普通注册商标法律保护原则并无二致，同未注册驰名商标保护方式相同。如果未经驰名注册商标人许可而在同种或类似商品上申请注册或使用相同或近似商标，容易使相关公众对使用驰名商标和诉争商标的商品来源产生误认，或者容易使相关公众误认为使用驰名商标和诉争商标的经营者之间具有许可使用、关联企业关系等特定联系的，既禁止注册，也禁止使用。对于禁止注册，《商标法》第十三条第3款(同《商标法》〔2001〕第十三条第2款)的法律效力等同于第三十条(同《商标法》〔2001〕二十八)和第四十五条第1款(《商标法》〔2001〕四十一条第2款)的效力；对于禁止使用，《商标法》第十三条第3款等同于第五十七条第(一)项和第(二)项的效力(相当于《商标法》〔2001〕第五十二条第〔一〕项)。[①] 此时，驰名注册商标的知名度应只作为混淆之虞的重要考量因素，如同知名度是任何注册商标侵权纠纷的考虑因素一样。

反淡化保护截然不同于反混淆保护。注册商标必须达到极高的知名度，才可以享受反淡化保护。在这一临界知名度之下，不得享受反淡化保护。在我国法律之下，驰名注册商标可享受反淡化保护，驰名未注册商标无此资格。《商标

---

① 我国司法实践却常援引《商标法》〔2001〕第五十二条第(五)项。如，北京施华洛婚纱摄影有限公司与施华洛世奇有限公司(SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT)侵犯商标专用权及擅自使用他人企业名称纠纷上诉案中，原告施华洛世奇公司经核准注册有第384001号"SWAROVSKI"商标、第385013号"施华洛世奇"商标，经司法认定为水晶制品的驰名商标。被告施华洛公司在广告宣传中使用"SWAROVSKI"宣传其"水晶概念礼服"，店面展示、橱窗展示、价目单及照片展示册上使用"SWAROV"、"施华洛"。法院认定，这些使用足以使消费者误认为被告施华洛公司提供的服务与施华洛世奇公司的产品之间存在某种关联，"易造成消费者对服务提供者来源的误认"，侵犯了施华洛世奇公司"SWAROVSKI"注册商标专用权。易言之，法院认定容易导致相关公众混淆。但二审法院认为，这属于最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第(二)项规定。该款规定"复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，属于商标法第五十二条第(五)项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的侵权行为。"参见，北京市高级人民法院民事判决书〔2008〕高民终字第1376号。

这种法律解释可导致反混淆保护和反淡化保护之间混淆。最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第(二)项规定实际上是规定《商标法》〔2001〕第十三条第2款属于《商标法》〔2001〕第五十二条第(五)项。《审理驰名商标纠纷的司法解释》第九条第2款又明确《商标法》〔2001〕第十三条第2款是反淡化保护。而上案中，法院又以该条规定为反混淆保护

法》第十三条第3款(同《商标法》〔2001〕第十三条第2款)规定,"就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用"。最高人民法院《驰名商标纠纷审理解释》第九条第2款进一步明确:"足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系,而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉,或者不正当利用驰名商标的市场声誉的,属于《商标法》〔2001〕第十三条第2款规定的'误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害'。"经此解释,达到一定临界知名度的商标可以享受如上特殊保护,这种保护本质上区别于"易使相关公众混淆"的法律保护。无论相关公众是否发生混淆,只要足以使相关公众认为同该驰名注册商标具有相当程度的联系,减弱其显著性、贬损其市场声誉,或者不正当利用其市场声誉,驰名商标注册人的利益因而"可能"受到损害——无论损害是否已经实际发生,相应商标注册申请或标志使用行为都根据《商标法》〔2001〕第十三条第2款应予以禁止注册或者使用。本章中心内容即是驰名注册商标的反淡化保护。

案例讨论 26

法条参照

《商标法》〔2001〕第十三条　就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。

就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。

同时参照《商标法》第十三条第2款和第3款　规定内容同《商标法》〔2001〕第十三条第1款和第2款。

商标评审委员会与百度在线网络技术(北京)有限公司商标行政纠纷上诉案(北京市高级人民法院行政判决书〔2012〕高行终字第1081号)

基本案情

2000年3月16日,百度公司申请注册"百度"商标,2001年5月28日核准注册(注册商标第1579950号,引证商标)(参见图7-1),核定服务项

目为第42类“计算机编程、以计算机信息网络方式提供计算机信息”等，经续展有效期到2021年5月27日止。



争议商标　　　　　　　　　　引证商标
商标注册第4599043号　　　　注册商标第1579950号商标

图7－1　“百度”争议注册商标和引证注册商标图样

2005年4月13日，深圳市夜来香保健品有限公司（简称“夜来香公司”）向商标局申请注册文字商标“百度”，2008年2月14日核准注册（注册商标第4599043号，争议商标）（参见图7－1），核定商品项目为第10类子宫帽、避孕套、非化学避孕用具等，有效期到2018年2月13日止。

百度公司以争议商标核准注册违反商标法，于2010年3月29日请求商标评审委员会宣告争议商标无效，主要理由有：百度公司是世界上规模最大的中文搜索引擎服务提供商。自2000年在中国创建以来，先后在多个类别上申请注册了“百度”商标。经过多年的宣传和使用，“百度”搜索引擎在医药、保健品行业建立了良好的口碑和一定的知名度。“百度”商标2008年被认定为驰名商标。争议商标核准注册足以误导公众，损害百度公司的利益，淡化和贬损“百度”驰名商标，已违反《商标法》〔2001〕第十三条第2款。

为证明“百度”商标的使用情况和知名度，百度公司向商标评审委员会提交了以下证据：(1) 百度企业的相关介绍资料，内容涉及经营理念、经营模式、发展势头及在相关行业中的传奇经历，主要有2004年新浪科技时代、2002年硅谷动力网、2003年科技资讯网、2003年搜狐网IT频道、2004年天极网、2005年搜狐网科技时代等的介绍，以及百度2002—2007年的服务窗口网页；相关媒体报道主要有《人民日报》(2005年8月海外版)、《参考消息》(2005年8月)等。(2) 百度公司就其品牌及搜索引擎服务与北京赛迪万维广告有限公司（2001年）、光明日报报业集团（2001年5月）等众多单位于2001—2006年间签订的广告推广合同和发票收据，推广方式包括网络推广、平面媒体推广、商务楼宇液晶电视广告、户外霓虹灯广告等。此证据包含在陕工商字〔2007〕147号《关于认定“百度”商标为驰名商标的请

示》所附的证据单中。(3) 陕西省工商行政管理局的陕工商字〔2007〕147号《关于认定“百度”商标为驰名商标的请示》以及商标局于2008年3月5日作出的〔2008〕第122号《关于认定“百度”商标为驰名商标的批复》，商标局在该批复中认定，使用在第42类“以计算机信息网络方式提供互联网搜索引擎服务”上的“百度”注册商标为驰名商标。(4) 商标局于2009年5月27日作出的〔2009〕商标异字第07121号《“佰度BAIDO”商标异议裁定书》，其认定百度公司在“以计算机信息网络方式提供互联网搜索引擎服务”上注册的“百度”商标为驰名商标，被异议商标“佰度BAIDO”(2003年9月18日申请注册)摹仿它，使用在“印刷膏”等指定商品上易误导公众，损害百度公司的利益，故根据《商标法》〔2001〕第十三条第2款，被异议商标不予核准注册。

商标评审委员会审查认为：

在案证据虽然可以证明“百度”商标在“以计算机信息网络方式提供互联网搜索引擎服务”上具有一定知名度，但不足以证明在争议商标申请注册日之前，其已达到为中国相关公众广为知晓的驰名程度。而且，“百度”商标的知名度主要体现在“以计算机信息网络方式提供互联网搜索引擎服务”上，这与争议商标核定的“避孕套”等商品所属行业不同，关联性较弱，争议商标的注册和使用尚不致误导公众而损害百度公司的利益。2011年12月2日，商标评审委员会作出第31717号裁定，裁决争议商标注册未违反《商标法》〔2001〕第十三条第2款的规定。

百度公司不服第31717号裁定，向北京市第一中级人民法院起诉。百度公司向法院补充提交了证据，用以证明“百度”商标的使用情况和知名度(证据编号续前)：(5) 中国互联网协会于2006年8月23日出具的书面证明：根据艾瑞市场资讯公布的《2005年中国搜索引擎研究报告》以及2006年中国互联网协会发布的《中国互联网产业调查报告》，百度公司搜索引擎服务2003年度在中国搜索引擎行业的市场占有率为30.7%，2004年度为44.7%，2005年度为34.6%，三年均位居行业之首。(6) 艾瑞市场咨询有限公司出具的《2005年中国搜索引擎研究报告》显示：2005年网页搜索的用户访问量中，百度的市场份额最高，为46.2%，其次是谷歌，为39.4%；2005年MP3搜索的用户访问量中，百度的市场份额最高，为65.1%，其次为雅虎/一搜，为19.7%；2005年中国搜索引擎用户最常使用的搜索引擎是百度，市场份额为56.5%，其次是谷歌，为32.8%。(7) 百度公司与中国

人民银行金融信息管理中心、中国工商银行、中国移动通信有限公司等单位于2001—2005年间签订的数据库检索服务合同、搜索引擎服务合同。(8)百度公司荣获互联网周刊组织评选的“2004中国商业网站100强”称号；百度公司竞价排名服务在《中国经营报》读者票选活动中获“2005年度最佳网络营销服务奖”；百度公司中文搜索引擎获中国软件行业协会“2006中国十大创新软件产品”。证据(5)—(8)均未在商标评审阶段提交。商标评审委员会、夜来香公司认可它们的真实性，但认为证明力较低，证据7缺乏合同实际履行的证明。同时，商标评审委员会、夜来香公司均主张证据(5)—(8)不是第31717号裁定作出的依据，不应予以采信。

此外，百度公司还向一审法院提交了夜来香公司网站(www.ylx.cn)页面打印件：在网站“产品展示”栏目下，有“百度”牌避孕套产品展示，其外包装上除使用争议商标之外，还有与百度公司网站标志酷似的标识，二者图文组合和颜色搭配都基本相同。

为证明争议商标的注册使用实际损害其利益，百度公司另提交了《北京晨报》(2010年10月19日)题为《“百度”商标被安全套厂家注册变身性用品(图)》(参见图7-2)的报道：“市民张先生无意中在自家楼下的超市中发现一种‘百度’牌安全套，整个外形同知名搜索引擎‘百度’首页十分接近，记者拿着盒子随机找到几个路人进行询问，看到的人反映出奇的一致，‘百度新出相关产品了吗？’仔细端详后才发现端倪，进而也产生了一定的疑问，‘这个不侵权吗？’‘百度知不知道这产品呀？’”。



图7-2 “百度”避孕套外包装参考图：“享幸福，找百度”

除争议商标外，夜来香公司在第10类“避孕套”等商品上还申请注册了147枚商标，其中包括“雀巢”、“耐克”、“宜家”、“七喜”、“家乐福”、“戴梦

得”、“联通”、“大宝”、“悍马”、“雅虎”、“阿里巴巴”、“淘宝”、“赛蕾斯”等（参见图 7－3，图 7－4）。夜来香公司认可此事实。

花王　鳳凰　富士康

阿里巴巴　雀巢　梦工场

家乐福　大哥大　顶好

雅虎　淘宝　宜而爽

图 7－3　夜来香公司申请用于避孕套的部分商标图样



图 7－4　“阿里巴巴”、“悍马”和“联通”避孕套外包装参考图

一审中，夜来香公司提交了若干案外人注册“百度”商标的档案，用以证明百度公司不是“百度”文字商标注册的第一人和唯一主体，包括 1999 年 6 月 28 日由乌鲁木齐市奥瑞特科技产业发展有限公司申请注册在第 11 类暖气片等商品上的第 1479296 号“百度”商标（期满未续展已无效）；2000 年 4 月 10 日由安徽阜阳徽煌酒业有限公司申请注册在第 32 类啤酒、果汁等商品上的第 1595438 号“百度”商标；2002 年 12 月 23 日由上海百度密封材料有限公司申请注册在第 6 类金属门、金属锁等商品上的第 3412513 号“百度”商标等。

北京市第一中级人民法院审理认为：

本案审理的关键在于：百度公司的“百度”商标是否构成驰名商标？争议商标注册是否会误导公众，可能损害百度公司的利益？

百度公司在商标评审阶段提交的证据(1)和(2)能够反映“百度”搜索引擎服务通过网络媒体、平面媒体、商务楼宇液晶电视广告、户外霓虹灯广告等多种途径进行了广泛、持续的宣传推广，覆盖了北京、上海、深圳等国内多个城市和地区；证据(3)商标局认定百度公司的“百度”商标为驰名商标虽然晚于争议商标申请日，但能在一定程度上反映“百度”商标的持续使用情况和知名度；证据(4)体现了百度公司的“百度”商标作为驰名商标在商标注册申请审查程序中受保护的记录。综合这四项证据，结合实际生活中社会公众对“百度”搜索引擎服务的知晓程度，可以认定百度公司在“以计算机信息网络方式提供互联网搜索引擎服务”上注册使用的“百度”商标，在争议商标申请注册之前已经在中国境内为相关公众广为知晓，构成驰名商标。

证据(5)—(8)虽未在商标评审阶段提交，不是第31717号裁定作出的事实依据，但考虑到它们仍为证明“百度”商标的知名度，为节约行政裁决资源和诉讼资源，在本案中予以考虑。证据(5)由业内权威机构出具，证据(6)由专业的市场调查机构随机大量调查样本分析得出，可信度较高。这两项证据表明“百度”搜索引擎服务的市场占有率在2003—2005三个年度连续位居同行业首位，是2005年中国网络用户最常使用的搜索引擎。证据(7)虽然没有合同实际履行的佐证，但其他证据材料完全能够证明“百度”搜索引擎服务自2001年推出后，一直持续为广大网民和企事业单位提供服务。证据(8)表明“百度”搜索引擎服务获得了网民和同行业的认可，取得过若干荣誉。这四项证据进一步证明，在争议商标申请注册之前，百度公司在“以计算机信息网络方式提供互联网搜索引擎服务”上注册使用的“百度”商标已经成为中国境内相关公众广为知晓的驰名商标。

“百度”文字组合虽然出自古诗词“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”，但却没有固有含义，且“百度”文字组合与“以计算机信息网络方式提供互联网搜索引擎服务”并无任何关联，其作为该服务上的商标具有较强的固有显著性。同时，“百度”商标经过百度公司长期、大量的使用，已经成为相关公众广为知晓的驰名商标。相关公众看到“百度”商标，很容易想到其指代百度公司提供的互联网搜索引擎服

务，该商标已形成较强的获得显著性。

鉴于百度公司的“百度”商标显著性较强、知名度很高，且争议商标标识与之几乎完全相同，虽然争议商标核定使用的“避孕套”等商品与“以计算机信息网络方式提供互联网搜索引擎服务”相差甚远，但消费者看到使用在“避孕套”等商品上的争议商标时，仍难免将其与百度公司的“百度”驰名商标建立相当程度的联系。如此一来，便会破坏“百度”商标与百度公司提供之互联网搜索引擎服务间的密切联系，减弱百度公司“百度”驰名商标的显著性。

虽然在案证据显示，其他市场主体有将“百度”二字作为商标注册；但是，没有证据表明这些“百度”商标已投入实际使用并具有一定影响。消费者在看到“百度”商标时，最容易想到的仍然是百度公司所提供的互联网搜索引擎服务。故而，其他“百度”商标核准注册，这不影响争议商标注册使用会减弱百度公司“百度”驰名商标显著性。

避孕套虽是日常生活用品，但受我国传统文化的影响，在部分消费者的观念中，避孕套与私密生活相关，难登大雅之堂。“百度”商标使用在“避孕套”等相关商品上，可能降低“百度”驰名商标在部分消费者心目中的形象，减少他们它的认同感，进而损害百度公司的合法利益。因此，争议商标注册已构成贬损百度公司“百度”驰名商标市场声誉的情形。

根据查明事实，除争议商标之外，夜来香公司在“避孕套”等商品上还申请注册了 147 枚商标，很多与他人享有合法权利的商标标识相同或相近似，这表明夜来香公司具有非常强烈的商标意识，了然其他市场主体的商标，特别是有一定知名度的商标。百度公司的“百度”商标显著性较强、知名度很高。可以推定，夜来香公司明知百度公司“百度”商标及其知名度，有意申请注册争议商标，目的是为了通过“百度”标识来吸引广大消费者的注意力，获取不正当的经济利益。在实际经营过程中，除使用争议商标之外，夜来香公司在产品包装上还使用了与百度公司网站标识酷似的标识。这进一步表明，夜来香公司意图通过争议商标的注册和使用误导公众，获取不正当经济利益。因此，争议商标注册构成不正当利用百度公司“百度”驰名商标的市场声誉。

北京市第一中级人民法院作出〔2012〕一中知行初字第 776 号行政判决：争议商标注册违反《商标法》〔2001〕第十三条第 2 款，应予撤销。商标评审委员会第 31717 号裁定认定争议商标注册不违反《商标法》〔2001〕第

十三条第2款的规定，认定事实不清、适用法律不当，予以撤销。

百度公司、夜来香公司服从一审判决。商标评审委员会不服，向北京市高级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决，维持第31717号裁定，其主要理由有：（一）百度公司在商标评审阶段提交的证据不足以证明在争议商标注册申请日前，百度公司的“百度”商标已达到中国相关公众广为知晓的驰名程度，一审法院采信百度公司在诉讼阶段提交的证据缺乏法律依据，对商标评审委员会不公允；（二）争议商标的注册不会减弱百度公司的“百度”商标的显著性，也未损害百度公司的合法利益，未使消费者产生误认。

在二审中，百度公司明确表示只主张争议商标注册违反《商标法》〔2001〕第十三条第2款的规定，并明确依据第1579950号“百度”注册商标。

北京市高级人民法院审理认为：

本案争议焦点在于，争议商标注册是否违反《商标法》〔2001〕第十三条第2款规定：“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”此规定意在给予相关公众广为知晓的商标较大的保护范围和保护强度，发挥驰名商标所承载的商誉及表彰功能，同时遏制对驰名商标的非法抢注行为。

本案中，百度公司主张注册商标第1579950号在争议商标申请时已达驰名状态，争议商标根据《商标法》〔2001〕第十三条第2款不应予以注册并禁止使用。根据查明事实，争议商标核定使用在第10类子宫帽、避孕套、非化学避孕用具商品上，注册商标第1579950号核定使用在第42类“计算机编程、以计算机信息网络方式提供计算机信息”等服务上，两者属于不相同且不相类似的商品或服务。但争议商标和注册商标第1579950号的标志皆为汉字“百度”，构成要素基本一致。

（一）关于百度公司的第1579950号“百度”商标在争议商标申请注册前是否构成驰名商标。驰名商标是指在中国境内为相关公众广为知晓的商标，属于一种事实状态。《商标法》〔2001〕第十四条规定，认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。考量上述因素并不要求当事人一一提交所有证据，而应视各因素的内在联系

综合考虑。综合本案证据，北京市高级人民法院判决认为，原审法院认定“百度公司在‘以计算机信息网络方式提供计算机信息’上注册使用的‘百度’商标，在争议商标申请注册之前已经在中国境内为相关公众广为知晓，构成驰名商标”是正确的。

（二）关于争议商标的注册是否误导公众，可能使百度公司的利益受到损害。《商标法》〔2001〕第十三条第2款规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”，包括足以使相关公众认为争议商标与驰名商标具有相当程度的联系，减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉两种情形。本案中，“百度”文字组合没有固有含义，作为“以计算机信息网络方式提供计算机信息”等服务上的商标，具有较强的固有显著性。同时，“百度”商标经过百度公司长期、大量的使用，已达到相关公众广为知晓的程度，相关公众看到“百度”商标，很容易想到其指代的百度公司提供的互联网搜索引擎服务，此商标由使用而获得的显著性较强。争议商标与百度公司的“百度”商标标志几乎完全相同，虽然两商标核定使用的商品与服务并不类似，但消费者看到使用在“避孕套”等商品上的争议商标时，仍难免将其与百度公司的“百度”驰名商标建立相当程度的联系，这会破坏“百度”商标与百度公司提供之互联网搜索引擎服务间的密切联系，削弱百度公司“百度”驰名商标的显著性。

根据查明事实，除争议商标之外，夜来香公司在“避孕套”等商品上还申请注册了147枚商标，其中很多与他人享有合法权利的商标标志相同或近似，说明夜来香公司具有较强的商标意识。因“百度”商标已成驰名商标，夜来香公司应明知“百度”商标及其知名度，仍有意申请注册争议商标，意图通过“百度”商标来吸引广大消费者的注意力，获取不正当经济利益。在实际经营中，除使用争议商标之外，夜来香公司在产品包装上还使用了与百度公司的网站标识在图文组合和颜色搭配上非常相似的标识，这进一步表明它意图通过争议商标的注册和使用误导公众，不正当利用百度公司的“百度”驰名商标的市场声誉。因此，争议商标的核准注册属于《商标法》〔2001〕第十三条第2款“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”的情形，原审法院认定正确。

夜来香公司在一审中提交了其他市场主体申请注册“百度”二字为商标的情况，但并未提供证据证明它们已投入实际使用并有一定影响。而

且，商标评审实行个案审查原则，其他商标已核准注册不是本案争议商标应予注册的理由。

综上所述，争议商标的核准注册违反《商标法》〔2001〕第十三条第2款，应予撤销。第31717号裁定认定事实不清、适用法律不当，原审法院依法予以撤销，理由正当而且程序合法，本院予以支持。

本判决为终审判决。

问题讨论

1. 驰名未注册商标的跨境法律保护

《商标法》第十三条第2款和第3款（对应《商标法》〔2001〕第十三条第1款和第2款）都采用“驰名商标”的术语，并未区分二者知名度水平。严格说来，第1款所谓的驰名商标是让未注册商标享受注册商标保护，突破的是注册商标制，但仍在反混淆保护的范围之内；而第2款所谓的驰名商标却是在反混淆保护之外给予反淡化保护。反混淆和反淡化是两种不同性质的法律保护，知名度水平不应混为一谈。反淡化保护所要求的临界知名度水平显然应比反混淆保护所要求的高。

《商标法》第十三条第2款对应于《巴黎公约》第六条之二和TRIPS协议第十六条第2款规定的驰名商标保护。在美国判例法下，这对应所谓的“驰名商标法则”（well known mark doctrine），主要用于突破商标保护的地域限制。对此，最典型的是2004年Grupo Gigante v. Dallo & Co.案。本案原告1962年即开始在墨西哥以商标“Gigante”开设杂货店。到1991年，他已经开设100多家分店，其中两家位于美国与墨西哥边界。被告1991年在美国加州圣地亚哥（临近美国与墨西哥边界）开设杂货店，取名“Gigante Market”；1996年又开设第二家。1999年，原告在美国加州洛杉矶开设“Gigante”杂货店，并起诉被告侵犯其驰名商标权。

本案棘手的问题在于，美国实行使用在先原则，被告首先在美国境内使用争议商标，反而应享受商标权。另一方面，美国和墨西哥同处于北美自由贸易区，两国边境贸易和人员往来频繁，如果判定被告享有商标权，这可能导致这一地区的相关消费者混淆原被告商品来源。

本案美国联邦第九巡回上诉法院审理指出，驰名商标保护法则同商标保护地域性原则有冲突时，根据商标保护地域性原则，在美国境内在先使用商标是享受商标法律保护的前提条件。但是，绝对适用地域性原则只会纵容欺诈消费

者的行为。不应当准许行为人基于商标法教条来愚弄移民消费者，让他们误以为自己所购买的商品同在母国购买的商品来源一致，而实际上却是由完全不同的经营主体控制着。为此，法院认为，如果涉嫌侵权商标用在相关美国市场之上，有实质比例的消费者熟悉外国商标，其具有“附加第二含义”（secondary meaning plus），被诉行为容易使相关公众混淆，应该予以禁止[①]。

“附加第二含义”是指相关公众认为标志的首要含义（primary significance）是识别商品的国外来源。倘若 Grupo Gigante. 案的情况发生在中国大陆同中国香港特别行政区交界之间，我国法院亦可以根据《商标法》第十三条第 2 款判处被告停止侵权。如果被告在先取得商标注册，则应依法宣告无效。但如此适用法律的前提条件是，《商标法》第十三条第 2 款所谓的“驰名商标”的知名度要求不能过高，以符合“附加第二含义”而可识别外国商品来源为法律标准。倘若不是如此，法院则只能依据《反不正当竞争法》第二条来处理。

值得一提的是，美国联邦法院多数坚持美国境内的在先使用是获得商标法保护的前提条件。它们强调这是美国商标法的基本原则，在联邦商标法之下不应承认“驰名商标法则”[②]。美国虽然是《巴黎公约》和 TRIPS 协议的成员国，但公约规定的驰名商标保护内容并不自动对美国法院产生拘束力，除非美国国会特别立法承认应在联邦范围之内实施国际协议。尽管如此，美国联邦第二巡回上诉法院指出，各州法院可以根据州反不正当竞争法，禁止相应的不正当竞争行为[③]，适用“驰名商标法则”。

2. 驰名注册商标的“跨类保护”

我国实务界常视《商标法》第十三条第 3 款（同《商标法》〔2001〕第十三条第 2 款）为驰名注册商标的跨类保护。“跨类”一语源自本款针对“不相同或者不相类似商品”，意指超越“类似商品”。对于商标注册申请审查程序而言，“类似商品”就是指《类似商品和服务区分表》所制定的类似商品或服务区分。对于注册商标侵权纠纷审理而言，法院并不受《类似商品和服务区分表》关于“类似商品”的约束。即便被诉商品与注册商标核定商品不处于同一个商品（服务）类似群，但嫌疑标志使用行为容易使相关公众混淆商品来源，则仍然构成注册商标侵权行为。故，“跨类保护”更多是商标注册申请审查部门的用语，这应该是我国商

---

① Grupo Gigante S. A. de C. V. v. Dallo & Co. 391 F. 3d 1088(9th Cir. 2004).

② See ITC Limited v. Punchgini Inc. 482 F. 3d 135(2d Cir. 2007); ITC Limited v. Punchgini Inc. 9 N. Y. 3d 467(2007); Fiat Group v. ISM 94 USPQ2d 1111(TTAB 2010).

③ ITC Limited v. Punchgini Inc. 482 F. 3d 135(2d Cir. 2007).

标法为部门立法产物的缘故。

由于“跨类保护”不是一个严谨的法律概念，它使得《商标法》第十三条第3款身兼两职：反混淆保护和反淡化保护。事实上，如果注册商标知名度足够高，即便嫌疑标志使用之商品不同于注册商标核定之商品，如仍然容易使相关公众混淆的，构成“跨类混淆”。但这还是处于反混淆的传统保护范围之内。另一方面，反淡化保护不以混淆为必要条件，自然可以超越“类似商品”的限制。为此，承认“跨类保护”就等于说第十三条第3款同时涵盖反混淆和反淡化两种截然不同的法律保护。实际上，在“商标评审委员会诉可口可乐公司商标行政纠纷案”中，北京第一中级人民法院指出：“如果引证商标构成驰名商标，而被异议商标的注册及使用行为会产生跨类混淆或淡化的后果，则可以认定被异议商标的注册违反《商标法》第十三条第二款的规定。”[①]“商标评审委员会与柳州两面针股份有限公司商标异议复审行政纠纷案”中，北京市第一中级人民法院再次提出：“《商标法》〔2001〕第十三条第2款中的‘误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害’通常情况下包括两种情形：在后商标的注册及使用构成与在先驰名商标跨类混淆的情形；在后商标的注册及使用造成对在先驰名商标的淡化（包括弱化及丑化）的情形。”[②]然而，跨类混淆和非跨类混淆都属于反混淆保护范围，二者应该遵循相同的法律规则，知名度高低不同只意味着保护程度不同而已。我国有关司法解释已经明确《商标法》〔2001〕第十三条第2款提供的是反淡化保护，这根本不同于“以相关公众混淆为条件”的反混淆保护，其知名度未达临界值要求就无资格享受反淡化保护。为此，《商标法》第十三条第3款（同《商标法》〔2001〕第十三条第2款）理论上只应专司反淡化保护。为避免制度混乱，“跨类保护”的术语应该逐步淡出商标法舞台。

3. 反淡化保护的商标知名度水平

反淡化保护所要求的商标知名度水平，各国不尽相同。美国和欧盟差别显著[③]。欧盟承认“部分市场驰名”（niche market fame）就可以享受反淡化保护；而美国2006年反淡化法案修订之后，摒弃欧盟的做法，转而要求“家喻户晓”的知名度才可以享受反淡化保护。更准确来说，美国只对“驰誉商标”（famous mark）进行反淡化保护，对于驰名商标（well-known mark）不给予这种法律保

---

① 北京市第一中级人民法院〔2011〕一中知行初字第541号行政判决。

② 北京市第一中级人民法院〔2011〕一中知行初字第1858号行政判决。

③ Mark Janis and Peter Yu International and Comparative Aspects of Trademark Dilution available at:〈http://www.peteryu.com/dilution.pdf〉

护。《美国联邦商标反淡化修订案》第一条规定，所谓"驰誉商标"是指"为美国消费大众（the general consuming public of the United States）广泛认为是商标权人识别商品或服务来源的标志"[①]。在 2012 年 Coach Servs.，Inc.，v. Triumph Learning L. L. C. 案中，美国联邦巡回上诉法院更直接指出，对于判断商标之间是否可能混淆而言，商标知名度只是程度问题；但对于商标反淡化保护而言，如果没有达到为公众普遍知晓的临界知名度，则不得要求此种保护。商标反淡化保护要求任何语境下，普通公众一看到商标，至少一开始就联想到商标权人。为此，美国商标反淡化保护对商标的知名度要求很高，要达到家喻户晓的程度（household name）[②]。在此临界知名度之下，任何商标不得享受反淡化保护。

我国法院目前基本立场近似欧盟，但已经意识到驰名商标并不意味着当然应该在非类似商品或服务上获得反淡化保护。法院试图在知名度要求之外，另辟蹊径来限制反淡化保护的适用范围。例如，"商标评审委员会与柳州两面针股份有限公司商标异议复审行政纠纷案"（简称"两面针案"）中[③]，法院强调反淡化保护的目的是维护驰名注册商标与其所有人在特定商品或服务上的唯一对应关系。本案中，洪某 2002 年 11 月 20 日申请注册"俩面针 L. M. ZHEN LIANGMIANZHEN 及图形"商标（被异议商标，参见图 7－5），指定商品项目为第 25 类"帽、袜"。初审公告后，两面针公司在法定异议期内提出异议申请，提出自己已经核准注册的两项引证商标：引证商标Ⅰ为注册商标第 1074953 号"两面针及图"（参见图 7－5），核定商品项目为第 3 类牙膏[④]；引证商标Ⅱ为注册商标第 629998 号"LIANGMIANZHEN"商标，核定商品项目为第 3 类牙膏（参见图 7－5）[⑤]。

北京市第一中级人民法院审理认为：如果在后商标指定使用商品或服务的相关公众在看到"在后商标"时通常虽会想到"在先的驰名商标"，但却能认识到该商品或服务并非由驰名商标所有人提供或与其有特定关联，则应认定该驰名商标可以获得反淡化的保护。驰名商标的价值很大程度上源于"驰名商标"与其

---

① Article 1 of US Trademark Dilution Revision Act of 2006："... A mark is famous if it is widely recognized by the general consuming public of the United States as a designation of source of the goods or services of the mark's owner".

② Nissan Motor Co. v. Nissan Computer Corp. 378 F. 3d 1002 1012（9th Cir. 2004）

③ 北京市第一中级人民法院〔2011〕一中知行初字第 1858 号行政判决。

④ 经续展，其注册商标专用权期限自 1997 年 8 月 14 日至 2007 年 8 月 13 日。

⑤ 经续展，其注册商标专用权期限自 1993 年 2 月 20 日至 2013 年 2 月 19 日。

L.M.ZHEN 俩面针	两面针	LIANGMIANZHEN
被异议商标 商标注册申请第 3376170 号	引证商标Ⅰ 注册商标第 1074953 号	引证商标Ⅱ 注册商标第 629998 号

图 7-5 “俩面针俩面针 L. M. ZHEN LIANGMIANZHEN 及图形”商标注册申请图样与“两面针及图”、“LIANGMIANZHEN”注册商标图样

“所有人”在“特定商品或服务”上的“唯一对应关系”，这正是反淡化保护的目的之所在。在后商标的相关公众是否可以认知这种唯一对应关系取决于多种相互影响的因素，主要包括：(1) 在后商标与在先驰名商标在相关商品上相关公众范围的重合程度；(2) 在先驰名商标的固有显著性；(3) 在先驰名商标的知名度。通常而言，只有在后商标指定商品的相关公众与驰名商标的相关公众存在大部分交叠时，“在后商标的相关公众”才可能认知前述唯一对应关系。而如果驰名商标的固有显著性“较低”（如属描述性词汇或现有词汇），则需要具备“更高”的知名度；反之，如果在先驰名商标本身的显著性“较高”（如属臆造词汇），则知名度要求会相对“较低”。本案在先驰名商标（即引证商标Ⅰ）核定商品为牙膏类，被异议商标指定商品为鞋，皆为日常消费品，二者相关公众范围基本重合。“两面针”虽是中药名称，是现有事物，但并非常用药物，相关公众对此并无普遍认知，更多地是将“两面针”作为商标认知。故法院认为，在牙膏商品上，相关公众可认为“两面针”注册商标唯一对应两面针公司。又，被异议商标中文部分“俩面针”与引证商标Ⅰ“两面针”基本相同，这容易使相关公众在看到被异议商标时联想到在先驰名商标。但是，因为二者使用的商品截然不同，相关消费者不会混淆商品来源，误以为被异议商标与两面针公司相关。故而，法院最终认定本案成立淡化之虞。

尽管法院强调“唯一对应关系”，但是并没有严格要求“唯一”对应。其实法院要求的不过是“首先想到”。“两面针案”如此，“百度案”亦如此。“百度”应该视为家喻户晓的商标。网络世界有语：“内事问百度，外事问谷歌。”几乎可以说，一提到“百度”，中国大众首先想到的就是百度搜索引擎服务。这并不排除部分公众可能首先想到“众里寻他千百度”的词句。当然，如果夜来香公司可以事实证明市场上多家主体同时使用“百度”商标，以至于普通公众看到“百度”时，不是首先想到注册商标第 1579950 号“百度”文字商标，则不适宜给予其

反淡化保护。这同以下情况相同：不仅有“长城”牌葡萄酒；还有“长城”牌润滑油；还有“长城牌”轿车等等。虽然它们都是驰名商标，但不适合承认反淡化保护。

4. 反淡化保护的商标显著性要求

商标反淡化保护同商标的显著性强度相关。显著性越强，反淡化保护越强。在“山西杏花村公司诉商标评审委员会、第三人安徽杏花村公司商标异议复审行政纠纷案”中，原告山西杏花村汾酒厂股份有限公司对“杏花村文字及图”和“杏花村”文字取得注册商标（引证商标Ⅰ和引证商标Ⅱ，参见图 7－6），核定商品项目为第 33 类白酒和含酒精的饮料；被告申请注册“杏花村”文字商标，指定商品项目为第 31 类树木；谷（谷类）；植物用种苗；活动物；鲜水果等商品上（参见图 7－6）。



争议商标
商标注册申请第 3102476 号
指定商品项目
第 31 类：树木；谷（谷类）；植物用种苗；活动物；鲜水果；新鲜蔬菜；植物种子；饲料；酿酒麦芽；植物

引证商标Ⅰ
注册商标第 147571 号
核定商品项目
第 33 类：白酒

引证商标Ⅱ
注册商标第 1083776 号
核定商品项目
第 33 类：含酒精的饮料（啤酒除外）

图 7－6　“杏花村”商标注册申请图样与“杏花村及图”、“杏花村”注册商标图样

北京市高级人民法院二审认为[①]：“杏花村”与酒的联系并非始自山西杏花村公司宣传使用引证商标；杜牧著名诗句早已使人们将“杏花村”与酒联系在一起。山西杏花村公司利用这种早已存在的联系建立引证商标Ⅰ在酒类商品（尤其是汾酒商品）上的知名度并使之成为驰名商标，但不应因此而不适当地扩大保护引证商标Ⅰ，尤其是不应当禁止他人同样地从公众资源杜牧诗句中获取、选择并建立自己的品牌，除非这会损害引证商标Ⅰ所有人山西杏花村公司的利益。安徽杏花村集团公司在树木、谷（谷类）等商品上申请注册被异议商标，虽

① 北京市高级人民法院行政判决书〔2010〕高行终字第 1118 号。

然树木、谷(谷类)等商品上的部分相关公众可能知晓"杏花村"并由此联想到山西杏花村公司，但更可能把"杏花村"与杜牧诗句联系在一起。因此，被异议商标在树木、谷(谷类)等商品上使用不足以导致相关公众误认为其与引证商标Ⅰ存在相当程度的联系，不会减弱引证商标Ⅰ的显著性，也不会不当利用引证商标Ⅰ的市场声誉。

5. 驰名注册商标淡化侵权：减弱驰名商标的显著性

本案中，北京高级人民法院指出：消费者看到使用在"避孕套"等商品上的争议商标时，难免将其与百度公司的"百度"驰名商标建立相当程度的联系，进而破坏"百度"商标与百度公司提供之互联网搜索引擎服务间的密切联系，削弱百度公司"百度"驰名商标的显著性。但是，北京市高级人民法院没有明确如何判断减弱驰名商标的显著性。

《美国联邦商标反淡化修订案》只规定有两种淡化侵权形式。第一种是所谓的"减弱显著性淡化"(dilution by blurring)。这是指由争议商标(商品名称、企业名称)同驰誉商标近似所生联想而损害驰誉商标显著性的情况[①]。为此，法院可以考虑全部相关因素，包括：(1) 争议商标(商品名称、企业名称)同驰誉商标的近似程度；(2) 驰誉商标的固有显著性或获得显著性；(3) 驰誉商标权人使用该商标的排他性程度；(4) 驰誉商标的公众承认度；(5) 争议商标(商品名称、企业名称)使用人是否故意制造同驰誉商标的联想；(6) 争议商标(商品名称、企业名称)同驰誉商标之间的实际联想。

要成立减弱显著性淡化，商标必须具有极高的知名度，以至于普罗大众一看到它，就能首先联想到特定的一个商标权人。例如，前面谈到的"长城"商标，因为存在多个部分市场意义上的驰名注册商标，消费者看到"长城"标志，无法想到特定的商标权人，也就难以证明损害特定商标的显著性。

减弱显著性淡化并不要求被告使用的标志同原告所有的商标完全相同或者实质性相似。例如，在著名的 Starbucks Corporation, Inc. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc. 案中[②]，原告星巴克公司拥有驰誉商标"Starbucks"，被告生产销售烘焙咖啡豆和相关产品。被告销售的咖啡外包装上印制有"Charbucks Blend"或"Mister Charbucks"字样，同时还突出标明其商标"Black Bear"和公司住址

---

① Trademark Dilution Revision Act of 2006 Section 2 (... "dilution by blurring" is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark.)

② Starbucks Corporation Inc. v. Wolfe's Borough Coffee Inc. 588 F.3d 97(2nd Cir. 2009).

(参见图 7-7)。美国联邦第二巡回上诉法院审理认为,嫌疑标志同原告驰誉商标是否近似,应该从嫌疑标志使用的具体商业情境着眼,考察其整体商业印象;不能因为二者之间不构成实质性相似(substantial similarity),即否认可以成立淡化侵权。

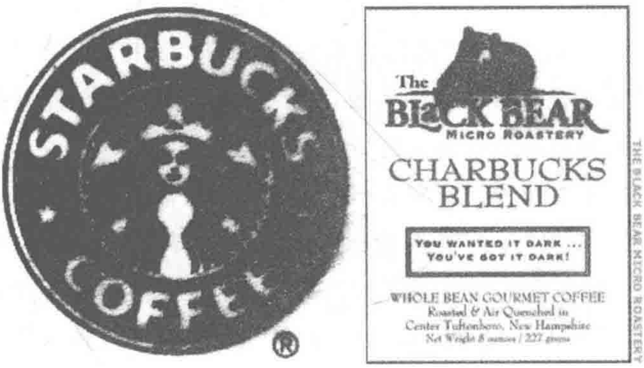


图 7-7 "STARBUCKS COFFEE 及图"注册商标图样与"CHARBUCKS BLEND"宣传图样

我国实践也承认,未经许可使用与驰名注册商标近似的商标,可成立淡化。在商标评审委员会诉可口可乐公司商标行政纠纷案中,第 1247835 号"CROCO COLA"商标(被异议商标,参见图 7-8)于 1997 年 10 月 14 日申请注册,指定服务项目为第 42 类"酒吧;小吃店;餐馆;小餐馆;饭店服务;备办宴席;咖啡室服务;供膳寄宿处"等。法定异议期内,可口可乐公司提出异议申请。本案最后上诉到北京市高级人民法院,其审理指出:被异议商标与含"Coca-Cola"文字的两引证商标(参见图 7-8)在标志构成上仅有细微区别,同引证商标构成"近似商标"。虽然在案证据未说明目前市场上饮料商品的生产者有惯例同时开展餐馆类服务,可口可乐公司也没有证明在餐馆类服务上使用引证商标,但引证商标具有较高知名度,是无酒精饮料等商品的驰名商标,被异议商标使用在餐馆等服务上,无疑会减弱和淡化该在先驰名商标的显著性、降低其作为商标而存在的



被异议商标	引证商标Ⅰ	引证商标Ⅱ
商标注册申请第 1247835 号	注册商标第 276554 号	注册商标第 710137 号

图 7-8 "Croco Cola"商标注册申请图样与"Coca Cola 及图"、"COCA-COLA"注册商标图样

商业价值，故被异议商标注册申请构成“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”①。

6. 驰名注册商标淡化侵权：贬损驰名商标的市场声誉

本案中，北京市第一中级人民法院审理指出：避孕套虽系日常生活用品，但受我国传统文化的影响，在部分消费者的观念中，避孕套与私密生活相关，往往难登大雅之堂。由此，“百度”商标使用在“避孕套”等相关商品上可能会降低“百度”驰名商标在他们心目中的形象，减少他们对这一驰名商标的认同感，故争议商标注册已是贬损百度公司的“百度”驰名商标的市场声誉。但是，北京市高级人民法院二审判决并没有采取相同的观点。可能的原因在于，“百度”用在避孕套之上，未必贬损“百度”驰名商标的市场声誉，毕竟“百度”一语用在私密生活可以表示性功能旺盛。然而，倘若被告商品的品质恶劣，则结果应有所不同。

《美国联邦商标反淡化修订案》规定的第二种淡化侵权形式是“污损商誉性淡化”(dilution by tarnishment)。这是指由被诉商标(商品名称、企业名称)同驰誉商标近似所生联想而损害驰誉商标声誉的情况②。显然，嫌疑标志容易导致混淆的情况下，更容易证明嫌疑标志使用行为贬损注册商标商誉。例如，佛山市高明威极调味食品有限公司将“威极”二字作为其企业字号使用，并在广告牌、企业厂牌上突出使用“威极”二字。后经曝光，该公司违法使用工业盐水生产酱油产品，这使得“威极”文字标志臭名昭著，严重损害“威极”注册商标的声誉。然而，就污损商誉性淡化侵权而言，由于被诉商标(商品名称、企业名称)同驰誉商标之间表现形式近似而没有混淆相关公众之虞，在实践中要证明被诉标识行为污损驰誉商标声誉，就相当困难。

7. 驰名注册商标淡化侵权：不正当利用驰名商标的市场声誉

我国和欧盟都承认，不正当利用驰名商标的市场声誉，属于淡化驰名商标的违法行为。但我国法院认为，“不正当利用驰名商标的市场声誉”常与淡化或丑化行为同时并行存在，难以单独构成一类损害驰名商标声誉的行为③。其实，利用驰名商标市场声誉的行为各种各样，关键的问题是应否认定为“不正当利

① 北京市高级人民法院行政判决书〔2012〕高行终字第943号。

② Trademark Dilution Revision Act of 2006 Section 2(... "dilution by tarnishment" is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark.)

③ 商标评审委员会与柳州两面针股份有限公司商标异议复审行政纠纷案，北京市第一中级人民法院〔2011〕一中知行初字第1858号行政判决。

用”，这本质上属于反不正当竞争法调整的范围。过宽解释“不正当”可不适当地抑制市场竞争。

例如，在“法国路易威登马利蒂公司诉上海鑫贵房地产开发公司与上海国际丽都置业有限公司纠纷案”（简称“LV 案”）中，原告持有国际驰名奢侈品牌（“LV”）。被控广告背景采用蓝紫底色，广告中间为一半蹲模特像，拎着一手提包，包身均匀分布“LV 花图形”图案，并包含“LV”商标图案。广告左侧主要是广告语，上部有“丽都新贵”、“南京西路商圈星级酒店式商务小豪宅”等文字，底端标注“上海国际丽都置业有限公司，上海鑫贵房地产开发有限公司”；广告右侧主要也是广告语，上载“自己当世界的主人”、“左拥南京西路商圈”等文字①。原告起诉被告上述使用行为侵犯注册商标专用权。法院认为，广告中的“LV”图案对被告的楼盘不起商标性标识作用，不会使相关公众混淆，故不成立侵犯注册商标专用权。但是，被告明知“LV”手提包有较高的知名度，还在巨幅广告中以近三分之一的比例和夺目的橙红色突出模特和她手中的“LV”包，系故意利用原告资源，不正当地获取利益，构成不正当竞争。

那么，这种行为可否纳入我国商标反淡化保护之下呢？《商标法》第十三条第 3 款（同《商标法》〔2001〕第十三条第 2 款）要求须“致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。“可能受到损害”包括《驰名商标纠纷审理解释》第九条第 2 款规定的“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而……不正当利用驰名商标的市场声誉的”。由此，不正当利用驰名注册商标的商誉但不损害其注册人的利益的行为不属于《商标法》〔2001〕第十三条第 2 款的调整范围。本案嫌疑广告利用 LV 作为广告宣传的道具，既未降低 LV 商标的显著性，也没有可能损害其声誉。“LV 案”中，“LV”标志仍然识别原告的商品，而不是识别被告的商品或服务，被告只是以 LV 品牌的社会文化含义来提升自己的商品形象。被告广告实际在说“用 LV 名包，住新贵居室”。这种情况很常见。再例如“苹果”品牌标志被作为时尚代表，用于文化帆布手袋（参见图 7-9）。对此，不应适用《商标法》〔2001〕第十三条第 2 款。

事实上，“LV 案”法院没有适用《商标法》第十三条，而是适用《反不正当竞争法》的一般性规定。这样做争议同样很大②。《反不正当竞争法》第二条规

---

① 法国路易威登马利蒂公司诉上海鑫贵房地产开发公司与上海国际丽都置业有限公司纠纷案，上海市第二中级人民法院民事判决书(2004)沪二中民五(知)初字第 242 号。

② 参见徐聪颖：“制度的困境及其出路——由 LV 商标侵权案所引发的思考”，载刘春田主编：《知识产权判解研究》(2009 年第二卷第二期)，第 180－185 页。



图 7-9 "苹果"标志装饰的文化帆布手袋

定："本法所称的不正当竞争是指经营者违反本法规定，损害其他经营者的合法权益，扰乱社会经济秩序的行为。"所以，如果没有"损害"其他经营者的合法权益，即便利用有关机会获得利益，也不能算不正当竞争。比如，在加油站旁开设杂货店，虽然利用了加油站招徕的顾客流，但不应视为不正当竞争违法行为。这种行为没有侵害加油站经营者的任何权益。相反，杂货店还可以增强加油站的吸引力。为此，法律不会认为杂货店经营所得利益属于"不当得利"，杂货店主应该为所得利益而向加油站经营者支付价款。这样的法律准则符合法律经济学一般原理[①]。驰名商标所生全部利益并不当然悉数归属于商标权人。驰名商标是社会经济互动的产物，并非所有商业使用都应认定为损害商标权人的权益。如果按照本案法院这般适用反不正当竞争法，则容易导致"反竞争"的社会效果。

"百度案"似乎不存在"LV 案"的问题。本案被告的确使用"百度"作为商标

① See Wendy Gordon Of Harm and Benefits: Torts Resitition and Intellecutal Property 21 The Journal of Legal Studies 449(1992).

识别自己的商品，且商品属于特殊的私密商品。从被告行为整体来看，被告实际使用的“百度”标志同原告完全相同，且配以粗俗的商品外观，可以认定其行为污损驰誉商标“百度”的形象和声誉。借此污损行为，被告博得相关公众注意力，增加了交易机会，是为不当利用他人商誉。然而，如此一来，应该禁止的是被告不正当利用驰名商标的市场声誉的上述“特定使用行为”。法院禁止注册“百度”商标到计生产品之上，不管“百度”二字在此商品上的具体表现形式，这可能导致打击范围过宽。从这个角度来看，“不正当利用驰名商标的市场声誉”不应该作为商标异议或商标无效宣告的理由，而只应该作为淡化侵权的理由，因为后者只针对特定的不当利用行为，而不是概括地针对特定标志核定注册到特定商品或服务之上。

8. 驰名注册商标淡化侵权：排除事项

无论是减弱驰名商标显著性，还是贬损驰名商标的市场声誉，乃至不正当利用驰名商标的市场声誉，都不关涉相关公众是否混淆商品来源。为此，驰名商标反淡化保护的法律条件难以客观化，并呈现过度扩张之势。

为此，有必要明确反淡化保护不适用的情况（exclusion）。《美国联邦商标反淡化修订案》明文规定，以下行为不可依照反淡化法案寻求法律救济：(1) 任何正当使用商标的行为——包括描述性正当使用和指示性使用——以及相关辅助行为，驰誉商标未被当作商品来源的标志使用的，这包括但不限于(a)广告促销中使用驰誉商标以使消费者比较商品或服务和(b)指示驰誉商标，用以戏仿（parodying）、批评或评论驰誉商标或驰誉商标所识别的商品或服务；(2) 任何形式的新闻报道或评论；(3) 任何非商业性的使用。

依照现行司法解释，我国《商标法》第十三条第 3 款提供反淡化保护。但是，除开《商标法》第五十九条第 1 款规定的指示性正当使用，该法对反淡化侵权抗辩并没有做具体规定。对此，现在只能等待司法实践予以明确，期待未来立法工作予以完善。

后　　记

本书得以顺利出版，我首先要感谢家人的关爱、理解和支持。否则，我无法安心教学研究工作。其次，我要感谢我工作所在单位浙江大学光华法学院。没有学院 985 项目的资助，领导对知识产权法的重视，我亦不可能全身心投入。我还要感谢课堂之上众多同学热切的参与讨论。特别的，陈如文、黄丽等同学还参与校对本书，并提出了诸多很好的建议。当然，我也非常感谢浙江大学出版社有关工作人员严谨辛勤的认真工作。

最后，衷心感谢读者指出本书的不足。虽几经易稿、修改和校对，终不免诸多不周和瑕疵之处。在未来的学习研究过程中，我定努力不断精进。我热切的希望读者能够参与到有关的讨论之中，并对本书所选案例和问题分析提出宝贵的批评指正意见。感激不尽！在未来修订本书之时，必定一并道谢并充分体现。如有任何问题或意见，欢迎来信来函。电子邮箱：zjuhhw@gmail.com；通信地址：浙江省杭州市之江路 51 号，邮编：310008

何怀文

2015 年 2 月

于浙大求是村

ISBN 978-7-308-14191-8
9 787308 141918 >
定价：58.00元